
AMT/NEWSLETTER

IP & Technology

February 2, 2026

Contents

- I. クラウドフレア事件 — 日本の漫画作品が無断で掲載された海賊版サイトに対する CDN サービスの提供に関する CDN 事業者の損害賠償責任
(東京地方裁判所令和 7 年 11 月 19 日判決(令和 4 年(ワ)第 2388 号 損害賠償等請求事件))

KADOKAWA Corp., et al. v. Cloudflare, Inc. — Liability of CDN Operators for Damages Resulting from Providing Services to Unauthorized Manga Piracy Sites
(Tokyo District Court Judgment, November 19, 2025; 2022 (Wa) No. 2388, Claim for Damages)

- II. 外科手術用の縫合糸に関する特許権の侵害等を認め、約 70 億円の損害賠償を命じた事例
(東京地方裁判所令和 7 年 4 月 24 日判決(令和元年(ワ)16120 号 特許権侵害損害賠償等請求事件))

The court found infringement of a patent related to sutures for surgical use and the Defendant was ordered to pay approximately JPY 7 billion in damages.
(Tokyo District Court Judgment dated April 24, 2025 (Case No. 2019 (Wa) 16120 seeking damages, etc., for infringement of patent right))

- III. ドワンゴ対 FC2 事件 — 国境を越えたネットワークビジネスと特許法の属地主義
(最高裁判所令和 7 年 3 月 3 日判決(令和 5 年(受)第 14 号、15 号)、最高裁判所令和 7 年 3 月 3 日判決(令和 5 年(受)第 2028 号))

Dwango v. FC2 — Cross-Border Network Businesses and the Territoriality Principle in Japanese Patent Law
(Supreme Court Judgments of March 3, 2025 (2023 (Ju) Nos. 14 and 15) and March 3, 2025 (2023 (Ju) No. 2028))

I. クラウドフレア事件 — 日本の漫画作品が無断で掲載された海賊版サイトに対する CDN サービスの提供に関する CDN 事業者の損害賠償責任 (東京地方裁判所令和 7 年 11 月 19 日判決(令和 4 年(ワ)第 2388 号 損害賠償等請求事件))

KADOKAWA Corp., et al. v. Cloudflare, Inc. — Liability of CDN Operators for Damages Resulting from Providing Services to Unauthorized Manga Piracy Sites

(Tokyo District Court Judgment, November 19, 2025; 2022 (Wa) No. 2388, Claim for Damages)

弁護士 角田 匠吾 / Shogo Tsunoda

1. はじめに

2025 年 11 月 19 日、東京地方裁判所民事第 46 部(以下「東京地裁」といいます。)は、日本の漫画作品が無断で掲載された海賊版サイトについて、当該海賊版サイトの運営者に対してコンテンツ・デリバリー・ネットワーク(以下「CDN」といいます。)サービスを提供していた CDN 事業者の損害賠償責任を認める判決(以下「本判決」といいます。)を言い渡しました。

本判決は、インターネット上のインフラストラクチャである CDN サービスを提供している CDN 事業者が、海賊版サイトの運営者による著作権侵害(出版権侵害)を「帮助」したとして、民法 719 条 2 項に基づく不法行為責任を肯定した点において実務上重要な意義を有します。

また、本判決は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)に基づく免責の可否等についても詳細な判断が示されており、今後の CDN 事業者等の実務に少なからず影響を与えるものと思われます。

本ニュースレターでは、本判決の概要を解説します。もっとも、2025 年 12 月 4 日の報道¹によれば、被告は本判決を受けて知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」といいます。)に控訴を申し立てたため、本判決は確定しておらず、控訴審における知財高裁の判断も注視する必要があります。

2. 事案の概要

(1) 当事者と本件著作物

本件の原告らは、日本の大手出版社である株式会社 KADOKAWA、株式会社講談社、株式会社集英社及び株式会社小学館(以下「原告ら」といいます。)です。

本件の被告は、海賊版サイト(以下「本件各ウェブサイト」といいます。)の運営者(以下「本件運営者」といいます。)に CDN サービス(以下「被告サービス」といいます。)を提供していた米国法人である Cloudflare, Inc.(以下「被告」といいます。)です。

本件の対象となる著作物は、原告らがそれぞれ出版権を有する「真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました」、「進撃の巨人」、「ONE PIECE」、「ケンガングオメガ」と題する漫画作品(以下「本件著作物」といいます。)です。

¹ https://www.bengo4.com/c_18/n_19709/

本件では、本件各ウェブサイトにおいて、原告らの許諾なく本件著作物のデータ(以下「本件コンテンツ」といいます。)がアップロードされ、エンドユーザが閲覧可能な状態に置かれていました。

(2) CDN サービスの仕組み

本件で問題となる被告サービスは、エンドユーザから本件コンテンツの送信要求があった場合において、エンドユーザに地理的に近接する被告サーバに本件コンテンツのキャッシュ(一時的に保存されたファイル)が存在しない場合には、被告サーバが本件運営者のサーバ(以下「本件オリジンサーバ」といいます。)から当該本件コンテンツを取得してエンドユーザへ送信する「ホスト型配信」を行う一方、被告サーバに(過去に一度取得されて)一時的に保存されていた本件コンテンツのキャッシュが存在する場合には、被告サーバが本件オリジンサーバから当該本件コンテンツを新たに取得することなく当該キャッシュ(以下「本件キャッシュデータ」といいます。)をエンドユーザへ送信する「キャッシュ型配信」を行う、という仕組みを有していました。

(3) 主要な争点

本件における主要な争点は以下のとおりです。

(i) 争点 1:国際裁判管轄の有無

被告サーバが日本だけでなく世界中に分散配置されていること等から、日本の裁判所に本件訴えの国際裁判管轄(民事訴訟法 3 条の 3)が認められるか。

(ii) 争点 2:自動公衆送信の主体

被告サーバからエンドユーザへの本件コンテンツの配信(ホスト型配信及びキャッシュ型配信)について、被告自身が自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的とした送信(公衆送信)のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの)(著作権法 2 条 1 項 9 号の 5)の主体として直接の著作権(出版権)侵害の責任を負うか。

(iii) 争点 3:帮助による不法行為責任の成否

被告自身が自動公衆送信の主体ではないとしても、被告サービスの提供が本件運営者による著作権(出版権)侵害を「帮助」したといえるか(民法 719 条 2 項)。

(iv) 争点 4:プロバイダ責任制限法に基づく免責の可否

被告が「関係役務提供者」に該当することを前提に、プロバイダ責任制限法 3 条 1 項に基づく免責が認められるか。具体的には、以下の要件を満たすことで被告の不法行為責任が肯定される(被告は免責されない)か。

- ✓ 他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があること(同項 2 号)
- ✓ 権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能であること(同項柱書)

プロバイダ責任制限法 3 条 1 項

特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。

(省略)

二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

(v) 争点 5: 損害額の算定方法

損害賠償額の算定において、著作権法 114 条 3 項(使用料相当額)を適用する際の「相当な使用料率」をどのように評価すべきか、また、出版権者が著作者に支払うべき著作権使用料相当額を損害額から控除すべきか。

3. 裁判所の判断

東京地裁は、原告らの主位的請求(被告が公衆送信の主体として直接の著作権(出版権)侵害の責任を負うことを理由とする損害賠償請求)を棄却したものの、予備的請求(被告が帮助による不法行為責任を負うことを理由とする損害賠償請求)を認め、被告に対し総額約 5 億円の損害賠償の支払いを命じました(但し、原告らの請求は一部請求であり、東京地裁が認定した原告らの損害額は全部で約 36 億円です。)。主要な争点に関する判断は以下のとおりです。

(1) 争点 1: 国際裁判管轄の有無

東京地裁は、民事訴訟法 3 条の 3 第 8 号(不法行為があつた地)に基づく日本の国際裁判管轄を肯定するためには、「被告が日本国内でした行為により原告の権利利益について損害が生じたか、被告がした行為により原告の権利利益について日本国内で損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りる」とした上で、被告サーバから日本国内のエンドユーザーに対して本件コンテンツが自動公衆送信されたことで、日本国内で著作権(出版権)侵害の結果(損害)が発生したと認定し、日本の国際裁判管轄を肯定しました。

(2) 争点 2: 公衆送信の主体

東京地裁は、最判平成 23(2011)年 1 月 18 日民集 65 卷 1 号 121 頁(まねき TV 事件)を参照し、自動公衆送信の主体は「装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者」であり、具体的には、(ホスト型配信における)被告サーバへの本件コンテンツの入力や(キャッシュ型配信における)被告サーバへの本件キャッシュデータの記録を行う者が自動公衆送信の主体であるとしました。その上で、これらの入力や記録は、いずれも本件運営者が自ら本件コンテンツを本件オリジンサーバに記録して被告サービスの設定を行うことによって可能になったものであるとして、「ホスト型配信及びキャッシュ型配信における自動公衆送信の主体は被告ではなく本件運営者であった」と判断し、被告自身を著作権(出版権)侵害の主体とする原告らの主張を退けました。

(3) 争点 3: 帮助による不法行為責任の成否

一方、東京地裁は、被告サービスにより「本件運営者は多数の分散配置された被告サーバから本件キャッシュデータを送信することができた」とこと、キャッシュヒット率(本件コンテンツの送信要求の数に対する、本件キャッシュデータの送信(キャッシュ型配信)を行うことができた数の割合)が 95~99 パーセントに達しており、「本件運営者は、被告サービスにより、多くの配信を効率的に行うことができた」と認定しました。また、被告サービスが本件オリジンサーバの IP アドレスを秘匿する機能(リバースプロキシ)を提供し、かつ、被告が本人確認手続を何ら行っていなかったと推認されることからすれば、本件運営者が「強度な匿名性が確保された状況下で、上記のような効率的な配信をすることができた」と指摘しました。結論として、被告は「本件運営者による原告らの出版権の侵害を容易にしたということができ、これは、本件運営者による原告らの出版権の侵害の帮助行為に当たる」と判示しました。

さらに、東京地裁は、不法行為責任の要件である被告の過失について、原告らが被告に対して行った米国デジタルミニアム著作権法(DMCA)に基づく著作権侵害通知(以下「本件通知」といいます。)の受領から 1 か月を経過した時点で、被告サービスの提供を停止することができたとして、「同時点で被告サービスの提供を停止する義務を負うところ、これを怠った」と認定しました。

(4) 争点 4: プロバイダ責任制限法による免責の可否

東京地裁は、以下のとおり、プロバイダ責任制限法による免責を認めませんでした。

(i) 他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があること(同項 2 号)

東京地裁は、本件通知により、被告は著作権(出版権)侵害の事実を認識し得たと認定しました。被告は、本件通知の要件不備や、海賊版サイトの違法性判断の困難性を主張しましたが、東京地裁は、本件各ウェブサイトには「Raw-Free」の記載等があり、そして、「通常、これほど多数のタイトルの漫画の複製データが全てのエンドユーザに対して無料で配信されることは考え難い」ことから本件各ウェブサイトが「いわゆる海賊版サイトであることは一見して明らかであった」として、被告は「通常の注意を払っていれば、…他人の著作権法上の権利(公衆送信権)が侵害されていることを知ることができた」と判断しました。

(ii) 権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能であること(同項柱書)

被告は、コンテンツ単位でのキャッシュ停止は技術的に困難であり、被告サービス全体の停止は過度な措置であると主張しました。しかし、東京地裁は、「被告サービスの提供を停止すれば、本件コンテンツ(4 タイトル)のみならず、本件各ウェブサイト上の他の 4000 タイトル以上のコンテンツについても、被告サービスを通じた配信が停止される」としつつも、「他のコンテンツについて権利者の許諾を得ているとは考え難いところ、「海賊版サイトでは、多くのコンテンツが配信されていることにより、より多くのアクセスを集め、その結果、各コンテンツを単体で配信するよりもアクセス数が増加する」という関係にあることから、「本件コンテンツ以外のコンテンツの配信は本件コンテンツの配信による出版権の侵害を助長するものであり…まったく無関係な情報の配信を停止するものとまではいえない」と判示しました。また、被告サービスの提供が停止されたとしても、本件運営者は本件オリジンサーバからコンテンツの配信を行うことは妨げられず、「本件運営者の表現の自由を不当に制限するものであるとはいえない」とも指摘しました。結論として、「被告サービスの提

供の停止は、ホスト型配信及びキャッシュ型配信による原告らの出版権の侵害を防止するために必要な限度の措置であったというべきであり、「技術的に可能」…といえる」と判断しました。

(5) 争点 5: 損害額の算定方法

東京地裁は、著作権法 114 条 3 項に基づき、原告らの正規の配信サイトにおける 1 話当たりの配信料を基礎として損害額を算定しました。詳細な損害額の計算の中でも注目すべきは相当な使用料率の認定であり、東京地裁は、海賊版サイトでは無償で閲覧可能でありコピー・プロテクションも施されていないこと等から、「原告らが、本件運営者に対し、通常の電子書籍ストアの事業者と使用許諾契約を締結する場合と同様の水準の使用料で、本件コンテンツの配信を許諾することはあり得ない」とした上で、相当な使用料率を 80 パーセントと認定しました。また、被告は、出版権者が著作者に支払うべき著作権使用料(印税)を損害額から控除すべきと主張しましたが、東京地裁は、出版権侵害の損害賠償においてこれを控除する理由はないとして排斥しました。

4. コメント

(1) CDN 事業者の法的責任

本判決は、CDN 事業者が海賊版サイトの運営をインフラ面で支える行為について、一定の場合に帮助による不法行為責任を負い得ることを認めた点に大きな意義があります。これは、CDN 事業者が提供する「キャッシュによる配信の効率化」や「オリジンサーバの匿名化」といった機能が、海賊版サイトによる大規模かつ摘発困難な権利侵害を助長している実態を東京地裁が正面から考慮したものと考えられます。

従来、CDN 事業者は「単なる導管」であるとの主張を行っていましたが、本判決により、海賊版サイトのような明白な権利侵害に利用されている場合には、通知等により権利侵害を知り得た時点でサービス停止措置を講じる義務を負い得ることが示されました。

(2) 送信防止措置の範囲

また、本判決は、プロバイダ責任制限法上の「技術的に可能」な措置の解釈において、踏み込んだ判断を示しています。被告は、侵害コンテンツのみを遮断することは技術的に困難であり、ドメイン単位でのサービス停止は過剰であると主張しましたが、東京地裁は、対象となるサイトが海賊版サイトであるという性質に着目し、海賊版サイト全体の配信が停止されることになっても、それは侵害防止のために「必要な限度」の措置であると判断しました。この判断は、明らかに違法な海賊版サイトに対する CDN 事業者の対応について、「一部のコンテンツのみの削除ができない」ことを理由にサービス停止を躊躇することを許さないものであり、今後の権利行使実務において重要な先例となり得ます。

(3) 実務への影響

本判決を受け、CDN 事業者等のインフラ提供者は、権利者から侵害通知を受けた場合の対応プロセスを見直す必要があり得ます。特に、形式的な通知要件の不備を理由に対応を遅らせたり、コンテンツ単位での対応が困難であることを理由に措置を講じなかつたりすることは、損害賠償リスクを高めることになり得ます。

また、本判決が高い使用料率(80%)を認めて高額な賠償を命じたことは、海賊版対策における抑止力としても機能し

得ます。権利者側としては、海賊版サイトの運営者の特定が困難な場合であっても、インフラ事業者に対してサービス停止や損害賠償を求めるルートが、今後の海賊版対策の戦略において重要な選択肢となり得ます。

(4) 2018 年改正著作権法 47 条の 4 の適用

なお、本判決は、上記で述べた主な争点のほかに、2018 年の著作権法改正で新設された同法 47 条の 4 第 1 項の解釈について判断を示した点でも注目されます。同項は、同項 2 号で例示される自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者によるキャッシュ保存のような、著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために必要な当該利用に「付随する利用」を、権利制限の対象(適法)とするものです。被告は、被告サーバによるキャッシュ型配信がこの規定により適法となると主張しました。しかし、東京地裁は、被告サーバへの本件キャッシュデータの記録は、同項 2 号の権利制限の対象となる一方で、キャッシュ型配信(本件キャッシュデータの自動公衆送信)自体は、エンドユーザーに漫画を閲読させるという「独立した著作物の利用行為」そのものであり、本件キャッシュデータの記録に「付随する利用」に該当しないと判断しました。また、キャッシュ型配信(本件キャッシュデータの自動公衆送信)は、エンドユーザーに無償で漫画を閲読させるものであり、上記で述べた本人確認手続の欠如を踏まえると「本件運営者から対価回収することが実質上不可能な状況下で行われた」ものである以上、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当し、同項の権利制限の対象とはならないと結論付けました。

なお、冒頭で述べたとおり、被告は本判決を受けて知財高裁に控訴を申し立てたため、本判決は確定しておらず、控訴審における知財高裁の判断も注視する必要があります。

以上

1. Introduction

On November 19, 2025, the 46th Civil Division of the Tokyo District Court (the “**Tokyo District Court**” or “**Court**”) issued a judgment (the “**Judgment**”) holding a Content Delivery Network (“**CDN**”) operator liable for damages for providing CDN services to the operator of piracy websites on which Japanese manga works were posted without authorization.

The Judgment is significant in practice as it affirmed tort liability under Article 719, Paragraph 2 of the Civil Code, finding that the CDN operator—as a provider of internet infrastructure—had “aided and abetted” copyright infringement (specifically, infringement of the right of publication) by the operator of the piracy websites.

Furthermore, the Judgment provides a detailed analysis regarding the applicability of the liability exemption under the Act on the Limitation of Liability for Damages of Specified Telecommunications Service Providers and the Right to Demand Disclosure of Identification Information of the Sender (the “**Provider Liability Limitation Act**”). This ruling is expected to have a considerable impact on the future practices of CDN operators and similar entities.

This newsletter provides an overview of the Judgment. However, it is important to note that, according to a news article published by Bengo4.com News on December 4, 2025, the defendant appealed the Judgment to the Intellectual Property High Court (the “**IP High Court**”).² Therefore, the Judgment is not final and binding, and the outcome of the appeal warrants close attention.

2. Background

(1) Parties and the Works at Issue

The plaintiffs are major Japanese publishers: KADOKAWA CORPORATION, Kodansha Ltd., Shueisha Inc., and Shogakukan Inc. (collectively, the “**Plaintiffs**”). The defendant is Cloudflare, Inc. (the “**Defendant**”), a U.S. corporation that provided CDN services (the “**Defendant’s Services**”) to the operator (the “**Operator**”) of the piracy websites (the “**Websites**”).

The works at issue are manga titles for which the Plaintiffs respectively hold the rights of publication: “*Banished from the Hero’s Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside*,” “*Attack on Titan*,” “*ONE PIECE*,” and “*Kengan Omega*” (collectively, the “**Works**”).

In this case, digital files of the Works (the “**Content**”) were uploaded to the Websites without the Plaintiffs’ authorization and made available for viewing by end users.

² https://www.bengo4.com/c_18/n_19709/

(2) Mechanism of CDN Services

The Defendant's Services operated as follows:

When an end user made a request for the Content, the process differed depending on the caching status:

- (i) If a cache (a temporarily saved file) of the Content did not exist on one of the Defendant's servers which was geographically close to the end user, the Defendant's server would retrieve the Content from the Operator's server (the "**Origin Server**") and transmit it to the end user ("**Host-based Delivery**"); whereas
- (ii) If a cache of the Content (which had been retrieved previously) existed on the Defendant's server, the Defendant's server would transmit that cache (the "**Cached Data**") to the end user without newly retrieving the Content from the Origin Server ("**Cache-based Delivery**").

(3) Main Issues

The main issues in this case were as follows:

(i) Issue 1: Existence of International Jurisdiction

Whether the Japanese courts have international jurisdiction over this lawsuit (under Article 3-3 of the Code of Civil Procedure), given that the Defendant's servers are located not only in Japan but worldwide.

(ii) Issue 2: Subject of Automatic Public Transmission

Whether the Defendant itself bears liability for direct copyright infringement (infringement of the right of publication) regarding the distribution of the Content (both Host-based and Cache-based Delivery).

Specifically, the issue is whether the Defendant constitutes the "subject" of automatic public transmission (defined under Article 2, Paragraph 1, Item 9-5 of the Copyright Act as transmission intended for direct reception by the public, performed automatically in response to a request from the public).

(iii) Issue 3: Aiding and Abetting (Tort Liability)

Even if the Defendant itself is not the principal actor (subject) of the automatic public transmission, the issue is whether the provision of the Defendant's Services constitutes "aiding and abetting" the copyright (right of publication) infringement by the Operator (under Article 719, Paragraph 2 of the Civil Code).

(iv) Issue 4: Applicability of Exemption under the Provider Liability Limitation Act

Given that the Defendant falls under the definition of a "relevant service provider," the issue is whether the

exemption from liability under Article 3, Paragraph 1 of the Provider Liability Limitation Act applies. Specifically, the question is whether the Defendant can be held liable for tort on the grounds that the following requirements are met:

- ✓ There are reasonable grounds to find that the Defendant could have known the infringement of the rights of others (Item 2 of the same Paragraph); and
- ✓ It is technically possible for the Defendant to take measures to prevent the transmission of the infringing information to unspecified persons (the main clause of the same Paragraph).

Article 3, Paragraph 1 of the Provider Liability Limitation Act

When the rights of others are infringed by the distribution of information via specified telecommunications, a specified telecommunications service provider using specified telecommunications facilities for such telecommunications (hereinafter, the "**relevant service provider**") shall not be liable for any damages caused thereby, unless: (a) it is technically possible for the relevant service provider to take measures to prevent the transmission of the infringing information to unspecified persons; and (b) the case falls under any of the following items (provided, however, that this shall not apply where the relevant service provider is the sender of the infringing information).

(omitted)

(ii) When the relevant service provider knew of the distribution of the information via such specified telecommunications, and there are reasonable grounds to find that the relevant service provider could have known that the rights of others were infringed by such distribution.

(v) Issue 5: Calculation of Damages

Regarding the calculation of damages:

- ✓ Reasonable Royalty Rate: How the "reasonable royalty rate" should be determined when applying Article 114, Paragraph 3 of the Copyright Act (calculation based on an amount equivalent to a licensing fee); and
- ✓ Deduction of Author Royalties: Whether the royalties that the publisher is obligated to pay to the author should be deducted from the calculated damages.

3. The Court's Judgment

While the Tokyo District Court dismissed the Plaintiffs' primary claim (alleging that the Defendant was directly liable for copyright infringement as the principal actor of the public transmission), it upheld the subsidiary claim (alleging tort liability for aiding and abetting). The Court ordered the Defendant to pay a total of approximately JPY 500 million in damages.

In this regard, it should be noted that the Plaintiffs had only filed a partial claim for damages (i.e., seeking only a portion of the total damages). However, the Court actually calculated that the total amount of damages incurred by the Plaintiffs was approximately JPY 3.6 billion.

The Court's findings on the main issues are summarized below.

(1) Issue 1: International Jurisdiction

The Tokyo District Court held that, to affirm Japan's international jurisdiction under Article 3-3, Item 8 of the Code of Civil Procedure (i.e., since Japan was the place where the tort occurred in this case), "it is sufficient if it is proven that there is an objective factual basis to find that the Plaintiffs had incurred damages in respect of its rights or interests due to an act performed by the defendant in Japan, or that the Plaintiffs had incurred damages in Japan in respect of its rights or interests due to an act performed by the defendant." Based on this standard, the Court affirmed Japan's jurisdiction, finding that the result of the copyright (right of publication) infringement occurred in Japan because the Content was automatically publicly transmitted from the Defendant's servers to end users located in Japan.

(2) Issue 2: Subject of Public Transmission

Relying on the *Maneki TV* Supreme Court Judgment (Supreme Court, 3rd Petty Bench, Judgment of January 18, 2011, *Minshu* Vol. 65, No. 1, p. 121), the Tokyo District Court held that the subject of automatic public transmission is "the person who performs the act of creating a state where the apparatus can automatically transmit information in response to a request from a recipient." Specifically, the Court held that the person who inputs the Content into the Defendant's server (in Host-based Delivery) or records the Cached Data onto the Defendant's server (in Cache-based Delivery) constitutes the subject of the automatic public transmission.

Based on this premise, the Court determined that since such input and recording were effectuated by the Operator recording the Content on the Origin Server and configuring the Defendant's Services, "the subject of the automatic public transmission in Host-based Delivery and Cache-based Delivery was not the Defendant but the Operator." Consequently, the Court rejected the Plaintiffs' argument that the Defendant itself was the subject of direct copyright (right of publication) infringement.

(3) Issue 3: Aiding and Abetting (Tort Liability)

On the other hand, the Tokyo District Court found that the Defendant's Services "enabled the Operator to transmit the Cached Data from the Defendant's servers, which are distributed in large numbers," and noted that the cache hit rate (the ratio of Cache-based Delivery relative to the total number of requests) reached 95% to 99%. The Court recognized that "the Operator was able to efficiently distribute a large volume of content through the Defendant's Services."

In addition, the Court pointed out that the Defendant's Services provided a function to conceal the IP address of the Origin Server (reverse proxy). Furthermore, since it was inferred that the Defendant did not perform identity verification procedures, the Court noted that the Operator "was able to perform such efficient distribution while securing strong anonymity."

In conclusion, the Court ruled that the Defendant "facilitated the infringement of the Plaintiffs' rights of publication by the Operator, and this constitutes an act of aiding and abetting the infringement of the Plaintiffs' rights of publication by the Operator."

Regarding the Defendant's negligence—a requirement for tort liability—the Court found that the Defendant could have ceased providing its services one month after receiving the copyright infringement notice based on the U.S. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (the "**Notice**") sent by the Plaintiffs. The Court determined that "the Defendant bore a duty to stop providing the Defendant's Services at that point, but failed to do so."

(4) Issue 4: Applicability of Exemption under the Provider Liability Limitation Act

The Tokyo District Court held that the exemption under the Provider Liability Limitation Act did not apply to the Defendant for the following reasons.

(i) Reasonable grounds to find that the Defendant could have known that the infringement of the rights of others (Item 2 of the same Paragraph)

The Tokyo District Court found that the Defendant could have recognized that it was conducting an act of copyright (right of publication) infringement based on the Notice. Although the Defendant argued that the Notice was deficient and that determining the illegality of the Websites was difficult, the Court noted that the Websites contained descriptions such as "Raw – Free," where "raw" refers to a digital file of a manga work in its original Japanese language. The Court judged that since "it is ordinarily inconceivable that reproduction data of such a large number of manga titles would be distributed to end users for free," it was "apparent at a glance" that the Websites were piracy websites. Therefore, the Court concluded that the Defendant "could have known that the rights of others under the Copyright Act (right of public transmission) were being infringed had it exercised ordinary care."

(ii) Technical possibility of taking measures to prevent transmission to unspecified persons (main clause of the same Paragraph)

The Defendant argued that deleting caches on a content-by-content basis was technically difficult and that stopping the entirety of the Defendant's Services would be an excessive measure. However, while acknowledging that "if the provision of the Defendant's Services is stopped, distribution via the Defendant's Services would be stopped not only for the Content (4 titles) but also for other content exceeding 4,000 titles on the Websites," the Tokyo District Court held that it is difficult to conceive that the rights holders' permissions had been obtained for such other content.

The Court stated that "piracy websites attract more traffic by distributing a large amount of content, and as a result, the volume of access increases compared to distributing titles individually." Therefore, the Court ruled that "the distribution of content other than the specific Content promotes the infringement of the rights of publication regarding the Content... and it cannot be said that [stopping the Defendant's Services] would stop the distribution of completely unrelated information."

Furthermore, the Court pointed out that even if the Defendant's Services were stopped, the Operator would not be prevented from distributing content directly from the Origin Server, and thus "it cannot be said that this unreasonably restricts the Operator's freedom of expression." In conclusion, the Court determined that "stopping the provision of the Defendant's Services was a necessary measure to prevent the infringement of the Plaintiffs' rights of publication by Host-based Delivery and Cache-based Delivery, and thus constitutes a measure that is 'technically possible.'"

(5) Issue 5: Calculation of Damages

Applying Article 114, Paragraph 3 of the Copyright Act, the Tokyo District Court calculated damages based on the distribution fee per episode charged on the Plaintiffs' authorized distribution sites. A notable aspect of the calculation was the determination of the "reasonable royalty rate." The Court reasoned that, given that the content was viewable for free on pirated sites without copy protection, "it is inconceivable that the Plaintiffs would license the distribution of the Content to the Operator at a royalty rate equivalent to that in a licensing agreement with a legitimate e-book distributor." Accordingly, the Court determined the reasonable royalty rate to be 80%.

Additionally, the Defendant argued that the copyright royalties payable by the publishers to the authors should be deducted from the damages. However, the Court rejected this argument, holding that there is no legal basis to deduct such amounts from damages for infringement of the right of publication.

4. Comments

(1) Legal Liability of CDN Operators

This Judgment is of great significance as it recognized that CDN operators providing infrastructure support to piracy websites can be liable for tortious aiding and abetting in certain cases. This suggests that the

Tokyo District Court squarely addressed the reality that functions provided by CDN operators—such as “efficiency of distribution by caching” and “anonymization of the origin server”—promote large-scale rights infringements by piracy websites that are otherwise difficult to uncover.

Conventionally, CDN operators have argued that they act as “mere conduits.” However, this Judgment indicates that if their services are used for obvious rights infringement (such as by piracy websites), they may bear an obligation to take measures to suspend services once they could have known of the infringement through notice or other means.

(2) Scope of Measures to Prevent Transmission

Furthermore, the Judgment provides a detailed analysis regarding the interpretation of “technically possible” measures under the Provider Liability Limitation Act. The Defendant argued that blocking specific infringing content is technically difficult and that suspending services at the domain level would be an excessive measure. However, focusing on the specific nature of piracy websites, the Tokyo District Court determined that even if the distribution of the entire website is stopped, such a measure remains within the “necessary limits” for preventing infringement.

This judgment implies that CDN operators may find it difficult to justify hesitating to suspend services for clearly illegal piracy websites on the grounds that “the partial deletion of content is impossible.” As such, this ruling is expected to serve as an important precedent for future rights enforcement practices.

(3) Impact on Practice

Following this Judgment, infrastructure providers such as CDN operators may need to review their internal processes for responding to infringement notices from rights holders. In particular, delaying a response due to minor deficiencies in a notice, or failing to take action on the grounds that addressing specific infringing content is difficult, may significantly increase the risk of liability for damages.

In addition, the fact that the Court utilized a high royalty rate (80%) and ordered substantial compensation may serve as a powerful deterrent against piracy. For rights holders, even where identifying the operator of a piracy website is difficult, suing infrastructure providers for service suspension or damages is likely to become a crucial avenue in future anti-piracy strategies.

(4) Application of Article 47-4 of the Copyright Act (2018 Amendment)

It is also worth noting that, in addition to the main issues mentioned above, the Judgment provided a specific ruling on the interpretation of Article 47-4, Paragraph 1 of the Copyright Act, which was introduced in the 2018 amendment. This provision permits, as a limitation on rights (or an “exception”), the “incidental use” of works necessary for smoothly and efficiently processing data on a computer—such as cache storage by a person engaged in the business of providing automatic public transmission apparatuses (Item 2 of the same Paragraph).

The Defendant argued that its Cache-based Delivery was lawful under this provision. However, the Tokyo District Court held that while the internal *recording* of Cached Data on the Defendant's server might fall under the exception of Item 2, the *Cache-based Delivery* (the automatic public transmission of the Cached Data itself) constitutes an act of "independent use of the work" intended to allow end users to read the manga, and therefore does not qualify as "incidental use" associated with the recording process.

Furthermore, the Court concluded that since Cache-based Delivery allowed end users to read manga for free—and, given the lack of identity verification procedures, was performed under circumstances where "it was virtually impossible to collect consideration from the Operator"—it falls under the proviso of the article where such use "would unreasonably prejudice the interests of the copyright owner." Consequently, the Court ruled that the exemption did not apply.

As noted at the outset, the Defendant appealed the Judgment to the IP High Court. Therefore, this Judgment is not final and binding, and the outcome of the appeal warrants close monitoring.

II. 外科手術用の縫合糸に関する特許権の侵害等を認め、約 70 億円の損害賠償を命じた事例

(東京地方裁判所令和 7 年 4 月 24 日判決(令和元年(ワ)16120 号 特許権侵害損害賠償等請求事件))

The court found infringement of a patent related to sutures for surgical use and the Defendant was ordered to pay approximately JPY 7 billion in damages.

(Tokyo District Court Judgment dated April 24, 2025 (Case No. 2019 (Wa) 16120 seeking damages, etc., for infringement of patent right))

弁護士 膝館 朗人 / Akito Hizatate

1. はじめに

本件は、外科手術に利用される縫合糸について、特許権侵害、営業秘密侵害及び不競法違反に基づく請求が行われた事案です。

(1) 当事者

本件の当事者は以下のとおりです。

- i. 原告は、外科手術に使用される縫合糸に関する特許である、特許第 5981674 号(以下「本件特許 1」という。)及び特許第 6410980 号(以下「本件特許 2」といい、本件特許 1 と併せて「本件各特許」という。)を保有する韓国の医療機器メーカーである。
- ii. 被告は日本の医療法人である翔友会(以下「被告翔友会」という。)、同代表理事(以下「被告 Y1」という。)、被告翔友会理事であり被告 Y1 の妻(以下「被告 Y2」という。)及び被告翔友会が経営する医院(以下「被告医院」といい、被告医院及び各医院所属の医師を含めて「被告翔友会」ということがある。)に所属する医師(以下「被告 Y3」という。)である。

(2) 事案の概要

被告らが美容施術に用いる縫合糸に関する製品を輸入及び使用していたところ、原告は、被告が輸入又は使用する 2 種類の縫合糸製品のうち、一種が本件特許 1 及び本件特許 2 の技術的範囲に属し(以下「被告製品 1」という。)、他的一種が本件特許 2 の技術的範囲に属する(以下「被告製品 2」といい、被告製品 1 と併せて「被告各製品」という。)から、被告らによる被告各製品の輸入及び使用は本件各特許権を侵害するとして、被告らに対して被告各製品の輸入及び使用的差止め、損害賠償などの請求を行いました。

さらに、原告は、被告翔友会所属の医師らによる原告の営業秘密の第三者に対する開示又は使用が原告と被告翔友会との間の契約(以下「本件契約」という。)に基づく秘密保持義務等の違反又は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)上の不正競争(不競法 2 条 1 項 7 号及び 9 号)に該当するとして、被告らに対して営業秘密の使用の差止め等を求めるとともに、本件契約上の債務不履行又は不競法 4 条等に基づく損害賠償請求を行いました。

なお、被告 Y1 及び被告 Y2 に対しては、医療法人の役員等の損害賠償請求権(医療法 48 条 1 項、49 条)に基づく損害

賠償も請求されました。

これらの原告の請求について、裁判所は、被告に対して総額約 70 億円の損害賠償を命じました。

(3) 本判決の結論

本判決は、被告翔友会及び被告 Y3 による被告製品 1 の輸入及び使用の差止め並びに廃棄を命じました。さらに、本判決は、被告翔友会、被告 Y1 及び被告 Y2 に対し、本件各特許権の侵害に基づく 48 億 2473 万 0566 円の損害賠償並びに契約違反及び不競法違反に基づく 21 億 1610 万 9319 円の損害賠償を命じました。加えて、被告 Y3 に対して、原告の秘密情報を利用した顔面リフティング施術の差止めを命じました。

(4) 本判決の意義

本件では、上記のとおり総額約 70 億円という高額の損害賠償が認められました³。具体的な損害額の算定方法は不明ですが、損害の発生が認定された前提である充足論における当事者の立証活動及び裁判所の事実認定に特徴があるようと思われます。

2. 争点

本件の争点は多岐にわたります。そこで、本稿では、その中でも特に注目すべきと思われる特許権侵害(特定論)に関する争点(以下(1))、本件契約違反及び不正競争(秘密情報の漏洩)の成否に関する争点(以下(2))並びに損害に関する争点(以下(3))に係る判旨を紹介します。

(1) 特許権侵害(特定論)に関する争点

- i. 被告製品 1 がどのような構成を有しているかが争われました。

原告は以下のようない主張を行いました。

- 被告製品 1 の構成は、Eye Lens Pte Ltd が作成したパンフレット(以下「本件パンフレット」という。)の記載及び特表 2016-517766 号公報の明細書記載の図(以下「本件図」という。)により特定されている。
- 本件パンフレットの記載と被告翔友会の行う施術と内容及び名称が一致し、当該パンフレットには、特表 2016-517766 号公報の明細書に記載された図が記載されている。さらに、当該図に示された構成は、ソウル税関による検査手続で押収された手帳に記載された図と整合する。
- 被告らは検証物提示命令を拒絶したため、民事訴訟法 232 条 1 項、223 条、224 条に基づき、裁判所は原告主張どおりの構成を認定すべきである。

被告はこれに対して、縫合糸支持体の現物は残存しておらず、税関検査で押収された製品からも被告製品 1 の形状を特定できないなどと主張しました。

³ 特許庁による 2017 年の調査によると、2007 年 1 月から 2017 年 11 月までに特許訴訟で認容された損害額の中央値は 2380 万円でした(平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて」)

(https://warp.ndl.go.jp/web/20190307124540/http://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2017_11_zentai.pdf)、105 頁)。2025 年には、知財高裁が沢井製薬と扶桑薬品工業に対しそれぞれ約 143 億円と約 75 億円を東レに支払うよう命じた判決(知財高裁令和 7 年 5 月 27 日判決 令和 3 年(ネ)第 10037 号)が耳目を集めましたが、本件も過去の傾向に比して高額の損害賠償が認められた事例といえます。

ii. また、被告製品 2 がどのような構成を有しているかが争われました⁴。

(2) 本件契約違反及び不正競争の成否に関する争点

i. 被告翔友会による秘密情報の漏洩の成否

原告は以下のような主張を行いました。

- 原告は被告翔友会との間で締結した契約(以下「本件契約」という。)に基づき原告製品及び原告製品に関する営業秘密を被告翔友会に開示した。
- 被告翔友会は、訴外 C に対し原告製品の模倣品の製造を委託しており、本件情報を不正に開示・漏洩した。

被告はこれに対して、被告は原告からの秘密情報の開示は受けておらず、C は原告の特許の基礎出願の内容を精査して製品を製造していたなどと主張しました。

ii. 本件情報の営業秘密該当性

原告は、本件情報は秘密として管理されており非公知であったと主張しました。被告はこれに対して、情報の秘密管理性を否定し、本件特許 1 の基礎出願等により公知であると主張しました。

iii. 図利加害目的又は悪意・重過失による情報の使用又は開示

原告は、被告らによる情報の使用又は開示には、図利加害又は悪意・重過失が認められると主張しましたが、被告はこれを争いました。

iv. 被告翔友会及び被告 Y3 による原告が開示した情報を記録した文書等の保有

原告は、被告らは原告が開示した情報が記録された文書等を保有していると主張しましたが、被告はこれを争いました。

v. 原告と被告翔友会間の契約の期間満了による終了

原告は、原告と被告翔友会間では本件契約を期限の定めのないものとして更新する旨の口頭又は默示の合意が成立していたと主張しましたが、被告はこれを争いました。

(3) 損害に関する争点

i. 被告翔友会が輸入又は使用していた製品

原告は以下のような主張を行いました。

- 被告医院所属の医師は縫合糸等を組み立てた製品である「Face Up」を輸入しており、これは被告製品 1 であった。
- 原告製品は他の製品では代替できない。

被告はこれに対して、被告らは、被告製品 1 を輸入しておらず、「Face Up」には被告製品 2 等の複数の製品が含まれるなどと主張しました。

ii. 原告の損害及びその額

原告は以下のような主張を行いました。

- 特許法 102 条 1 項 1 号及び同 2 号に基づき損害が推定される。営業秘密の不正開示行為については特許法 102 条 1 項に対応する損害が認められるべきである。
- 本件発明 1(本件特許 1 に係る発明をいう。)は縫合糸の発明であるところ、縫合糸及び縫合糸支持体が被告製品 1 の本質的な構成であるから、本件発明 1 の貢献率が 50% を下回ることはない。

⁴ 裁判所は、被告製品 2 は本件特許権 2 を侵害しないと判断したため、被告製品 2 の特定に関する判旨の紹介は省略します。

- 原告には実施能力があり、損害の推定を覆滅する事由も認められない。
- 被告らは本件特許権 1 の侵害行為がなければ、原告から原告製品を購入しない限り利益を上げることはできなかったため、因果関係が認められる。

被告はこれに対して、被告らは被告製品 1 以外の製品も輸入していたため、輸入数量の全てを被告製品 1 として計上すべきではないなどと主張しました。

3. 裁判所の判断の概要

上記の各争点に対して、裁判所は以下のように判断しました。

(1) 特許権侵害(特定論)に関する争点

- 被告翔友会は、本件図及び特表 2016-517766 号に係る特許出願によってその構成が特定される製品(つまり、被告製品 1)を輸入及び使用していた。

(2) 本件契約違反及び不正競争の成否に関する争点

- i. 被告翔友会による秘密情報の漏洩の成否
 - 本件情報は、原告による技術指導等を通じて、被告翔友会に提供されたと考えられる。
 - CS 社が被告製品 1 の部品を製造するに当たっては被告翔友会が CS 社に対し原告製品を提供したと推認される。
 - 被告翔友会は、2013 年 10 月頃までに C に対し、原告製品そのものないし本件情報を開示したものと推認される。
- ii. その他の争点
 - 本件情報の営業秘密該当性及び図利加害目的又は悪意・重過失による本件情報の使用又は開示が認められる。
 - 本件契約は 2012 年 6 月 21 日に契約期間を一年として締結され存続期間が経過した後も、契約期間を一年として更新されたと認められる。もっとも、2013 年 10 月頃に原告と被告翔友会との間の取引が中止されたことを踏まえると、2 度目の更新はなく 2014 年 6 月 21 日まで有効に存続していたと認められる。

(3) 損害に関する争点

- i. 被告翔友会が輸入又は使用していた製品
 - 被告翔友会は、2012 年 11 月頃までに開始された「夢のリフト」施術は原告製品を利用していた。
 - 被告翔友会は、2013 年 10 月ないし 11 月頃から被告製品 1 を利用した「フェイスアップ」施術を開始した。ただし、被告製品 1 以外の製品を利用していた可能性は依然ある。
- ii. 原告の損害及びその額
 - 特許法 102 条 1 項 1 号に基づく推定
 - 実施数量は、被告製品の輸入関係資料に基づき算出される。
 - 特許発明の特徴的部分が実施品の一部に過ぎない場合であっても、特許権者による実施品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるが、原告製品の利益は実際に施術に際し利用される部材と併せて総合的に発生するため事実上の推定が 5 割覆滅される。
 - 原告は被告製品 1 の数量分の原告製品を販売可能な能力を有する。
 - 被告翔友会における原告製品又は被告製品 1 の輸入・使用の実績は、被告翔友会の営業努力に影響を受けてお

り、原告製品又は被告製品 1 の競合品も存在することが窺われることからすれば、「販売することができないとする事情」(特許法 102 条 1 項 1 号)が認められ、これらの事情に相当する数量は全体の 2 割である。

- ✓ 特許法 1 項 1 号に基づき推定される原告の損害額は合計 42 億 7914 万 0193 円である。
- 特許法 102 条 1 項 2 号に基づく推定
 - ✓ 特許権侵害者に対して事後的に定められるべき実施工率は通常の実施工率に比して高くなる。本件各発明が属する技術分野における実施工率の傾向、本件各発明の重要性、売上への貢献率等に照らし、実施工率は 10% である。
 - ✓ 102 条 1 項 2 号に基づき推定される原告の損害額は合計 1 億 0697 万 8504 円である。
- 不正開示行為に係る損害
 - ✓ 不正開示行為がなければ原告は原告製品を販売することができたといえるため、特許権の侵害に係る損害の場合と同様に算定すべきである。
 - ✓ 本件情報が不正に開示された 2013 年 11 月から本件情報が営業秘密として保護の対象となる 2016 年 7 月までの期間について損害を算定する。
 - ✓ 特許法 102 条 1 項 1 号と同様に算定される金額は、合計 18 億 7681 円であり、特許法 102 条 1 項 2 号と同様に算定される金額は、合計 4692 万 0383 円である。

4. 被告製品 1 の構成に関する判断

本判決では、被告製品 1 が本件各発明の技術的範囲に属すると判断されているところ、被告製品 1 の構成及び被告による被告製品 1 の輸入又は使用の有無が争点とされ、被告製品 1 の構成の特定に関して詳細な事実認定が行われています。本判決に顕れた当事者の主張に鑑みると、被告製品 1 の実物は提示されなかったと思われ、証拠から認定される事実を積み重ねることで、被告製品 1 の構成が特定されています。

(1) 関係者及び時系列

まず、上記の事実認定に関連する主要な関係者と時系列を整理します。

i. 主要な関係者

| | |
|------------------------------|---|
| 原告 | 医療用縫合糸等の医療用品、医療用器具の研究・開発及び製造販売を行う韓国法人である |
| 被告翔友会 | 美容外科等を扱う品川美容外科グループを経営する医療法人である |
| 被告 Y1～Y3 | 被告 Y1 は、被告翔友会の理事長であり医師である。被告 Y2 は、被告翔友会の理事であり被告 Y1 の妻である。 被告 Y3 は、被告医院所属の医師である |
| C | CS 社の代表者である |
| C.S.Inc(「CS 社」) | 医療機器の輸出入等を業とする韓国法人である。ソウル税関により CS 社及び同代表の C を被疑者とする被疑事件について捜査及び CS 社に対する捜索手続が行われた |
| Racer Technology(「レーサー社」) | 被告翔友会は、同社を通じて縫合糸を輸入していた |
| I Support Pte Ltd(「アイサポート社」) | 被告 Y2 が設立し、その全株式を保有するシンガポール共和国 |

| | |
|----------------------------|--|
| | 国所在の会社である |
| Eye Lens Pte Ltd(「アイレンズ社」) | アイサポート社の代表者である B が代表者を務めるシンガポールの会社である |
| H | 医療機器等を取り扱う韓国の会社であるイリム商事の代表者であるとされている。ソウル税関により H 及びイリム商事に対する検査が行われた |
| ドクウ・メディカル | H が C から依頼を受けた製品の製造を依頼したとされるカテーテル生産業者である |

ii. 時系列

| | |
|------------------|--|
| 2012年6月7日 | 原告が、原告製品の試作品及び原告製品について紹介する資料を被告方に提示した |
| 2012年6月21日 | 原告と被告翔友会との間で、原告製品の販売、技術諮詢等に関する契約(本件契約)を締結した |
| 2012年6月下旬 | 被告翔友会が原告製品を用いた手術の施術を被告医院の施術として採用した |
| 2013年2月～2013年10月 | 原告従業員と被告らの間で、製品の取引及び製品の仕様に関するメールがやり取りされた |
| 2013年10月頃 | 被告翔友会は原告製品の購入を停止した |
| 2013年10月頃 | C の、ソウル税関による検査での供述によれば、被告翔友会の職員からカニューレのサンプルを示され、「同じ物を製造できれば購入する」旨の申出を受け、Hに製造を打診したとされる時期である |
| 2013年11月以降 | アイサポート社が糸を韓国メーカーから仕入れた上で、レーザー社及びアイレンズ社を通じて原告製品に代わる製品である「Face UP」を被告医院に納入するようになった |
| 2013年10月～11月 | 被告翔友会が「フェイスアップ」施術を開始した |
| 2013年12月7日 | CS 社従業員が、アイサポート社従業員に対し、縫合糸の出荷及び被告 Y2 からの連絡に関するメールを送付した |
| 2013年12月 | C の、ソウル税関による検査での供述によれば、H を通じてドクウ・メディカルにカニューレの製造を依頼して輸出を開始したとされる時期である |
| 2013年11月～2018年6月 | 被告医院の医師によるレーザー社からの縫合糸の輸入に関する輸入報告書が提出された |
| 2014年1月17日 | 被告翔友会が、品川美容外科糸リフト被害対策弁護団の質問に対して、夢のリフト施術に用いる糸のメーカー及び製品名が原告及び原告製品であることを回答した |
| 2014年2月13日 | ソウル税関が C 及び CS 社を被疑者とする被疑事件について検査を行い、C 及び CS 社が縫合糸等の製造・輸出に関与していた旨の C らの供述等を取得した |
| 2014年2月14日 | ソウル税関が H 及びイリム商事に対する検査を行い、縫合糸等を C に納品していた旨の供述を取得した |
| 2014年9月1日 | 被告翔友会が、自身を被告とする医療過誤訴訟において「夢 |

| | |
|------------|--|
| | のリフト」と「フェイスアップ」の違いは糸の違いであると主張した |
| 2015年3月7日 | ソウル税関が原告の特許発明の実施品である縫合糸等の複製品とされる物品及びCが使用していた手帳をCS社にて押収・写真撮影した |
| 2015年3月13日 | アイサポート社による、被告Y1を発明者の1人とする、本件図を明細書に含む特許を出願(特表2016-517766号公報)した |
| 2016年9月28日 | アイレンズ社が第三者に送付した、本件図等の記載を含む製品「Face Up」に関するパンフレット「FACE UP」(本件パンフレット)を原告が入手した |

(2) 裁判所の判示

次に、上記の主要関係者及び時系列を前提に、被告製品1の構成に関する裁判所の事実認定を概観します。

被告製品1の構成について、以下のような事実を認定し、被告製品1は本件図等によって特定される製品であると判断しました。

- 被告翔友会は、原告との取引を中止した後の2013年11月以降、レーサー社及びアイレンズ社ないしアイサポート社を通じて、本件パンフレット記載の、商品名を「Face Up」とする縫合糸製品を輸入及び使用していた。
- 被告医院所属医師らが輸入していた縫合糸の名称も「Face Up」を含むものであった。
- 本件パンフレットには品川美容外科グループのみが「Face Up」を利用している旨の記載がある。
- 本件パンフレットには、被告Y1が発明者の1人とされる特許出願に係る明細書に含まれる図(本件図)が記載されている。
- Cの供述からするとCが経営するCS社を通じて被告翔友会が縫合糸等を輸入していたところ、CS社から押収されたCが使用していた手帳に記載された図と本件図は矛盾せず、押収された縫合糸の写真は本件図と整合的である。

裁判所は上記の事情を「総合的に考慮」して、被告翔友会が、被告製品1(本件図及び特許出願によって構成が特定される製品)を、CS社、レーサー社及びアイサポート社ないしアイレンズ社を通じて輸入及び使用していたと判断しました。

(3) まとめ

以上のように、裁判所は、被告製品1の構成を特定するに当たり、製品の実物が示されていない状況で、被告らのメール、被告らが作成した輸入報告書、本件パンフレット、被告Y1が関与する発明に係る特許出願、被告らが輸入していた製品の製造・輸出に関与していた人物の供述等の証拠から関連する事実を認定し、総合考慮の上で、被告らが被告製品1を輸入及び使用していたと判断しました。

5. 秘密情報の漏洩に関する判断

本判決では、被告らによる原告の秘密情報の漏洩が認められ、本件契約及び不競法違反に基づく損害賠償も認められました。かかる判断についても、裁判所は事実認定を積み重ねることで原告の秘密情報の漏洩が行われたと判断してい

ます。

まず、裁判所は、被告らが、技術指導や原告が作成した資料の提供等を通じて、原告の秘密情報の開示を受けたと認定しました。

次に、裁判所は、被告らによる原告の秘密情報の漏洩について、以下のような事実を認定しました(各事実の時系列については前掲表参照)。

- C が、2013 年 10 月頃に被告翔友会の職員からカニューレのサンプルを示され、「同じ物を製造できれば購入する」旨の申出を受け、H に製造を打診した旨を供述している。また、C は、2013 年 12 月からカニューレの輸出を開始した旨供述している。
- H が、C から依頼を受けて縫合糸等を C に納品した旨供述している。
- 被告翔友会は被告製品 1 を CS 社等から輸入して使用している。

さらに、裁判所は、以下のようにも述べています。

- 原告製品は専ら被告翔友会に対してのみ提供されていたと考えられるため、CS 社が被告製品 1 の部品を製造するに当たっては、被告翔友会から CS 社に対して原告製品が提供されたと推認される。
- 被告翔友会は原告製品を用いた施術を積極的に推進していた 2013 年 10 月に原告製品の購入を停止しており、2013 年 10 月には代替製品の確保の目途が立っていたと考えられる。

以上のような事実認定及び判断を経て、裁判所は、被告翔友会が、C に対し、2013 年 10 月頃までに原告製品又は本件情報を漏洩したと推認されると判断しました。裁判所は、C が原告特許の基礎出願を精査して原告製品と類似する製品を提供していたとする被告らの主張については、出願に係る公報の内容を調査しただけで被告製品 1 を迅速に開発し製造することができたとは考え難いとして被告らの主張は認めませんでした。

6. 原告が被った損害に関する判断

最後に、本件における損害に関して、裁判所は、多数の事実を積み重ねて被告らが被告製品 1 を輸入及び使用していたと判断しています。

(1) 被告翔友会が輸入及び使用していた製品

まず、裁判所は、損害の発生に関して、以下のように、被告翔友会が輸入及び使用していた製品が被告製品 1 であると判断しました(各事実の時系列については前掲表参照)。

- 以下の事実を考慮すると、「夢のリフト」施術においては原告製品を使用していた。
 - ✓ 被告翔友会は、過去に行っていた皮膚のリフトアップ施術に続いて、「夢のリフト」施術を 2012 年 11 月頃までに開始した。
 - ✓ 被告翔友会の Web ページにおける「夢のリフト」施術についての説明は原告製品の構成用及び施術方法と整合的であり、被告翔友会自ら「夢のリフト」施術に利用する縫合糸は原告製品であると説明している。
- 以下の事実を考慮すると、被告翔友会は、2013 年 10 月～11 月頃から「フェイスアップ」施術を開始し、被告製品 1 を利用していた。
 - ✓ 2013 年 11 月時点での被告翔友会の Web ページの記載における「フェイスアップ」施術と「夢のリフト」施術に関する説明は同様である。
 - ✓ 2013 年 11 月は、被告翔友会が「Face Up」等の名称で被告製品 1 の輸入を開始した時期である。

- ✓ 被告翔友会は、自身を被告とする医療過誤訴訟において「夢のリフト」施術と「フェイスアップ」施術の違いは糸の違いであると主張している。
- ✓ 2013年11月19日～2018年6月25日まで購入していた「Face Up」を含む名称の製品は、「フェイスアップ」施術と名称が共通している

このように、裁判所は、被告翔友会が「夢のリフト」施術においては原告製品を使用していたものの、2013年10月～11月頃から始めた「フェイスアップ」施術では被告製品1を利用してあり、その後も被告製品1を使用していたと認定しました。また、裁判所は、被告製品1以外の製品を輸入していたという被告の主張については、それを裏付ける的確な証拠はなく、被告製品1以外の製品を輸入していたことは被告製品1の輸入等を中止したことを意味するものではないと述べ、被告の主張を認めませんでした。

(2) 原告に生じた損害額

本件では、特許法102条1項1号及び同2号に基づく損害額の推定が主張されています。

特許法102条1項1号に基づく損害額の推定に関して、裁判所は、被告製品1の輸入関係資料に基づき実施数量を認定しました。

また、本件では、発明の特徴的部分が実施品の一部分である場合の損害額の推定が問題になりました。この点について、裁判所は、特許発明の特徴的部分が実施品の一部に過ぎない場合であっても、特許権者による実施品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されると判示しました。これは知財高裁の裁判例(令和2年2月28日判決 平成31年(ネ)第10003号(美容器事件))の判示と同趣旨であると考えられます。裁判所は、本件各発明の特徴的部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないとして、事実上の推定のうち5割が覆滅されると判断しました。

また、裁判所は、原告が被告製品1の数量分の販売能力を有するとも認定しました。他方で、被告翔友会の営業努力や競合品の存在を踏まえて、全体の数量の2割には特許権者が販売することができないとする事情があると判断しました。

特許法102条1項2号に基づく推定については、裁判所は、侵害者に対して事後的に定められるべき料率は通常の実施料率より高額となるべきであると述べ、特許法102条4項が定める、いわゆる侵害プレミアムの考え方が採用されています。

本件では、不競法に基づく損害賠償も請求されています。裁判所は、本件特許権1の侵害に係る損害の場合と同様に判断すべきとして損害額を判断しました。

7.まとめ

本件は、2018年の提訴後2025年の判決まで、長期にわたる審理が行われました。被告らが使用していた製品の現物が提示されず、被告らによる施術の実態も外部からは明らかではない状況で、被告らによる製品の輸入又は使用に関連する事情が、様々な証拠(本件パンフレット、被告らの関係者による特許出願に係る明細書の記載、税関による検査資料、被告製品の輸入関係資料、被告翔友会の別件訴訟における主張、被告職員らのメール等)から認定され、結論が導かれています。

当事者による証拠収集及び立証活動の詳細は判決文には顕れていないものの(なお、判決文によると、原告は被告医療院の医師による輸入報告書を弁護士法23条に基づく照会により入手したようです。)、原告による粘り強い証拠収集及び立証活動が行われたことが窺われます。また、長期にわたり審理を継続した裁判所の訴訟指揮及び詳細な事実認定も意義深いものであると思われます。

本件は、侵害行為の立証が困難な事案における当事者による証拠収集及び立証活動並びに裁判所の訴訟指揮及び判断の在り方として、参考になるものと思われます。

以上

1. Introduction

This is a case where a claim was made based on patent infringement, trade secret infringement, and a violation of the Unfair Competition Prevention Act, with respect to sutures for use in surgical procedures.

(1) Parties

The parties to this case are as follows:

- i. The Plaintiff is a Korean medical equipment manufacturer who owns patents No. 5981674 (hereinafter referred to as "**Patent 1**") and No. 6410980 (hereinafter referred to as "**Patent 2**," and together with **Patent 1**, the "**Patents**"), which relate to sutures for use in surgical procedures.
- ii. The Defendant is Shoyukai (hereinafter referred to as "**Defendant Shoyukai**"), a Japanese medical corporation, its Representative Director (hereinafter referred to as "**Defendant Y1**"), wife of Defendant Y1 (hereinafter referred to as "**Defendant Y2**"), who is a Director of Shoyukai, and a doctor (hereinafter referred to as "**Defendant Y3**"), who is a member of the hospital managed by Defendant Shoyukai (hereinafter referred to as the "**Defendant's Clinic**," and the Defendant's Clinic and the doctors who belong to each clinic are sometimes collectively referred to as "Defendant Shoyukai").

(2) Summary of the Case

The Defendant imported and used products related to sutures used for cosmetic surgery. The Plaintiff alleged that among two types of suture products imported or used by the Defendant, one type was within the technical scope of Patent 1 and Patent 2 (hereinafter referred to as "**Defendant's Product 1**"), and the other type was within the technical scope of Patent 2 (hereinafter referred to as "**Defendant's Product 2**" and together with Defendant's Product 1, the "**Defendant's Products**"). Therefore, the import and use of the Defendant's Products by the Defendant infringed the Patent Rights, and it sought injunctive relief against the Defendant's import and use of the Defendant's Products, and damages, etc.

Furthermore, the Plaintiff claimed that the disclosure or use of the Plaintiff's trade secrets by doctors belonging to Defendant Shoyukai to a third party violated the confidentiality obligations under the agreement between the Plaintiff and Defendant Shoyukai (hereinafter referred to as the "**Agreement**") and constituted unfair competition under the Unfair Competition Prevention Act (Article 2, Paragraph 1, Item 7 and Item 9 of the Unfair Competition Prevention Act). In addition, the Plaintiff sought the injunctive relief of the use of the confidential information by the Defendant, and sought damages for breach of the obligations under the Agreement and pursuant to Article 4 of the Unfair Competition Prevention Act.

Damages were also claimed against Defendant Y1 and Defendant Y2 based on the damage compensation claim against the directors of a medical corporation (Article 48, Paragraph 1 and Article 49 of the Medical Care Act).

With regard to these claims by the Plaintiff, the court ordered the Defendant to pay a total of approximately JPY 7 billion in damages.

(3) Conclusion of the Judgment

The judgment ordered the suspension of the import and use of Defendant's Product 1 by Defendant Shoyukai and Defendant Y3, and the destruction of such product. The judgment also ordered Defendant Shoyukai, Defendant Y1, and Defendant Y2 to pay JPY 4,824,730,566 in damages for infringement of the Patent Rights, and JPY 2,116,109,319 in damages for breach of contract and violation of the Unfair Competition Prevention Act. In addition, the court ordered the suspension of face lifting treatment using Plaintiff's confidential information against Defendant Y3.

(4) Significance of the Judgment

In this case, the court awarded a large amount of damages, approximately JPY 7 billion in total⁵. Although the specific calculation of the damages is unknown, it appears to have been characterized by the parties' proof activities and the court's findings on the infringement argument, which was a premise for damages.

2. Issues

A wide range of issues were disputed in this case. This article will explain three noteworthy rulings: the issues concerning the patent infringement (identification of the infringing product; (1) below), the issues concerning the breach of contract and unfair competition (leakage of confidential information; (2) below), and the issues concerning damages ((3) below).

(1) Issues concerning the Patent Infringement (specific argument)

- i. The composition of Defendant's Product 1

The Plaintiff made the following arguments:

- The composition of Defendant's Product 1 was identified by a description in a pamphlet (hereinafter referred to as the "**Pamphlet**") prepared by Eye-Lens Pte Ltd and a figure included in the description of Patent Application No. 2016-517766 (hereinafter, the "**Figure**").
- The description in the Pamphlet corresponds to the treatment by Defendant Shoyukai in terms of content and names, and the Pamphlet includes the Figure included in the

⁵ According to a survey by the Japan Patent Office ("JPO") in 2017, the median amount of damages awarded in patent lawsuits between January 2007 and November 2017 was JPY 23.8 million ("Towards an Appropriate Assessment of Damages in Patent Infringement," the 2017 JPO Survey Report on Industrial Property System Issues, p. 105).

(https://warp.ndl.go.jp/web/20190307124540/http://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2017_11_zentai.pdf). In 2025, the Intellectual Property High Court's Judgment that ordered Sawai Pharmaceutical and Fuso Pharmaceutical to pay Toray approximately JPY 14.3 billion and JPY 7.5 billion, respectively, attracted attention (JPO High Court Judgment May 27, 2025, 2021 (Ne) No. 10037). This case is yet another example of larger damages being awarded than in the past.

description of Patent Application No. 2016-517766. Furthermore, the composition shown in the Figure is consistent with the diagram in the notebook seized during the search procedures by Seoul Customs.

- Since the Defendant refused the order to present the items to be inspected, the court should determine the composition as alleged by the Plaintiff pursuant to Article 232, Paragraph 1, Article 223, and Article 224 of the Code of Civil Procedure.

The Defendant argued that actual suture support does not exist and that it was impossible to identify the composition of Defendant's Product 1 from the products seized during the customs search.

- ii. Furthermore, the composition of Defendant's Product 2 was also disputed⁶.

(2) Issues Concerning the Breach of Contract and Unfair Competition

- i. Defendant Shoyukai's leakage of confidential information

The Plaintiff made the following arguments:

- The Plaintiff disclosed its product and trade secrets concerning its product (hereinafter referred to as the "**Information**") to Defendant Shoyukai based on an agreement concluded with Defendant Shoyukai.
- Defendant Shoyukai contracted a person C to manufacture counterfeit products of the Plaintiff's product, and fraudulently disclosed and leaked the Information.

The Defendant argued that confidential information was not disclosed by the Plaintiff and that Person C had manufactured the product based on a careful review of the basic patent application of the Plaintiff.

- ii. Characteristic of Trade Secret

The Plaintiff argued that the Information was handled as secret and was not in the public domain. The Defendant denied that the Information was handled as secret and argued that it was in the public domain by the basic application for Patent 1.

- iii. Use or Disclosure of the Information for the Purpose of Usury, in Bad Faith or with Gross Negligence

The Plaintiff argued that there were the purposes of gain or harm, or malicious or gross negligence for the use and disclosure of the Information by the Defendant, but the Defendant disputed this argument.

- iv. Defendant Shoyukai and Defendant Y3's retention of the Documents in which Information Disclosed by the Plaintiff was Recorded

The Plaintiff argued that the Defendant possessed documents in which the Information disclosed by the Plaintiff was recorded, but the Defendant disputed this argument.

- v. Termination of the Agreement between the Plaintiff and Defendant Shoyukai due to Expiration

⁶ As the court ruled that Defendant's Product 2 did not infringe the rights of Patent 2, the description of the judgment regarding the identification of Defendant's Product 2 has been omitted.

The Plaintiff argued that the Plaintiff and Defendant Shoyukai had agreed, either orally or by implication, that the Agreement would be renewed for an indefinite period, but the Defendant disputed this argument.

(3) Issues Concerning Damages

i. Products Imported or Used by Defendant Shoyukai

The Plaintiff made the following arguments:

- Doctors at the Defendant's Clinic imported "Face Up," a product composed of sutures and other materials, which was Defendant's Product 1.
- The Plaintiff's product cannot be replaced by any other product.

The Defendant argued that it did not import Defendant's Product 1, and "Face Up" includes several products including Defendant's Product 2.

ii. Damages suffered by the Plaintiff and the amount thereof

The Plaintiff made the arguments as follows:

- Damages should be estimated based on Article 102, Paragraph 1, Items 1 and 2 of the Patent Act. Damages corresponding to Article 102, Paragraph 1 of the Patent Act should be assessed for the wrongful disclosure of trade secrets.
- Invention 1 (referring to an invention pertaining to Patent 1) is an invention of sutures. Since sutures and suture support are essential components of Defendant's Product 1, the contribution ratio of Invention 1 is no less than 50%.
- The Plaintiff has the capacity to practice, the invention and no grounds for negating the damage estimates have been found.
- Since without the infringement of the rights of Patent 1, the Defendant would not have been able to make profit unless it purchased the Plaintiff's product from the Plaintiff, a causal relationship was found.

The Defendant argued that it imported products other than the Defendant's Product 1, and therefore the total import quantity should not be counted as Defendant's Product 1.

3. Summary of the Court's Decision

With regard to each of the issues above, the court reached the following decisions.

(1) Issues Regarding Patent Infringement (Identification of Infringing Product)

- Defendant Shoyukai imported and used the products, the composition of which are specified by the Figure and Patent Application No. 2016-517766 (i.e., Defendant's Product 1).

(2) Issues Regarding Breach of Contract and Unfair Competition

i. Defendant Shoyukai's Leakage of Confidential Information

- It is considered that the Information was provided to Defendant Shoyukai by the Plaintiff through technical guidance, etc.
- It is presumed that Defendant Shoyukai provided Company CS with the Plaintiff's Product in order for it to manufacture parts of Defendant's Product 1.
- It is presumed that Defendant Shoyukai disclosed the Plaintiff's products and/or the Information to Person C by around October 2013.

ii. Other Issues

- The nature of the Information as a trade secret and the use or disclosure of the Information for the purposes of gain or harm, or for malicious or gross negligence was admitted.
- The Agreement was entered into on June 21, 2012, for a term of one year, and after the expiration of its initial term, the Agreement was renewed with a term of one year. However, considering that the transactions between the Plaintiff and Defendant Shoyukai ceased around October 2013, it was admitted that the Agreement was not renewed a second time and continued in effect until June 21, 2014.

(3) Issues Concerning Damages

i. Products Imported or Used by Defendant Shoyukai

- Defendant Shoyukai used the Plaintiff's products for the "Yume-no Lift" treatment that was commenced by around November 2012.
- Defendant Shoyukai began to conduct "Face Up" treatment using the Defendant's Product 1 from around October to around November 2013. However, there was still a possibility that the Defendant used a product other than the Defendant's Product 1.

ii. The Plaintiff's Loss and the Amount Thereof

- Estimation Based on Article 102, Paragraph 1, Item 1 of the Patent Act
 - ✓ The number of products was calculated based on the records concerning the importation of the Defendant's Products.
 - ✓ Even in the case where the feature of invention is only a part of the product, it is virtually presumed that all of the marginal profit obtained by the patent rights holder from sales of the product constitutes the patent rights holder's loss of profit. However, since the profit from the Plaintiff's product is generated together with the materials used in an actual operation, presumption should be negated for 50%.
 - ✓ The Plaintiff has the ability to sell the Plaintiff's product for the number of sold units of the Defendant's Product 1.
 - ✓ The importation and use of the Plaintiff's product and the Defendant's Product 1 by Defendant Shoyukai has been influenced by the sales efforts of Defendant Shoyukai, and it is suggested that there are products which compete with the Plaintiff's product and the Defendant's Product 1. Therefore, the circumstances that the Plaintiff is not able to sell the products (Article 102, Paragraph 1, Item 1 of the Patent Act) can be admitted, and the amount which corresponds to the circumstances accounts for 20% of the total number.

- ✓ The total amount of damages suffered by the Plaintiff is estimated to be JPY 4,279,140,193 based on Paragraph 1, Item 1 of the Patent Act.
- Estimation based on Article 102, Paragraph 1, Item 2 of the Patent Act
 - ✓ The royalty rate for infringers a posteriori is higher than the normal royalty rate. In view of the trend of royalty rates in the technical field to which the invention belongs, the importance of invention, and the contribution to sales, the royalty rate is 10%.
 - ✓ The amount of damages of the Plaintiff is estimated to be JPY 106,978,504 in total based on Article 102, Paragraph 1, Item 2 of the Patent Act.
- Damages pertaining to an act of disclosure of confidential information
 - ✓ Since the Plaintiff would have been able to sell the Plaintiff's product if there had been no disclosure, damages should be calculated in the same manner as damages pertaining to patent infringement.
 - ✓ The damages shall be calculated for the period from November 2013, when the Information was improperly disclosed, to July 2016, during which the Information became eligible for protection as a trade secret.
 - ✓ The amounts calculated in the same manner as prescribed in Article 102, Paragraph 1, Item 1 of the Patent Act are JPY 1,800,007,681 in total, and those calculated in the same manner as prescribed in Article 102, Paragraph 1, Item 2 of the Patent Act are JPY 46,920,383 in total.

4. Judgment on the Composition of the Defendant's Product 1

In the judgment, it was ruled that the Defendant's Product 1 was within the technical scope of the invention. The composition of the Defendant's Product 1 and whether or not the Defendant imported or used the Defendant's Product 1 were at issue, and the court found various facts in detail regarding the identification of the composition of the Defendant's Product 1. In view of the parties' arguments in the judgment, the actual Defendant's Product 1 was not presented, and the composition of Defendant's Product 1 was identified by accumulating facts found from evidence.

(1) Key Parties and Timeline

First, the key parties involved in the findings of facts above and the timeline will be summarized.

i. Key Parties Involved

| | |
|--------------------------|---|
| Plaintiff | A Korean company engaged in the research, development, manufacture and sale of medical supplies, such as medical sutures and medical instruments. |
| Defendant Shoyukai | A medical corporation that operates the Shinagawa Cosmetic Surgery Group which provides cosmetic surgery, etc. |
| Defendant Y1, Y2, and Y3 | Defendant Y1 is the Chairperson of Defendant Shoyukai |

| | |
|---------------------------------|---|
| | and a physician. Defendant Y2 is a director of Defendant Shoyukai and is the wife of Defendant Y1. Defendant Y3 is a doctor who belongs to the Defendant's Clinic. |
| Person C | Representative of Company CS. |
| C.S. Inc. ("Company CS") | A Korean company engaging in the business of importing and exporting medical equipment. The Seoul Customs investigated the alleged case against Company CS and its representative, Person C, as suspects and conducted search procedures of Company CS. |
| Racer Technology ("Racer") | Defendant Shoyukai imported sutures through Racer. |
| I Support Pte Ltd ("I Support") | A Singapore company established and wholly owned by Defendant Y2. |
| Eye-Lens Pte Ltd ("Eye-Lens") | A Singapore company represented by Person B, a representative of I Support. |
| Person H | A representative of Ilim Trading, a Korean company that deals in medical devices and other goods. An investigation was conducted by Seoul Customs of Person H and Ilim Trading. |
| Dukwoo Medical | A catheter manufacturer requested by Person H to manufacture the products requested by Person C. |

ii. Timeline

| | |
|------------------------------------|---|
| June 7, 2012 | The Plaintiff presented prototypes of the Plaintiff's products and materials introducing them to the Defendant. |
| June 21, 2012 | The Plaintiff and Defendant Shoyukai entered into agreements concerning the sale of the Plaintiff's products and the provision of technical advice and consultation concerning such products (i.e., the Agreement). |
| Late June 2012 | Defendant Shoyukai adopted treatment using the Plaintiff's products at the Defendant's Clinic. |
| February 2013 through October 2013 | The Plaintiff's employees and the Defendant exchanged emails concerning the trade and specifications of the Plaintiff's products. |
| Around October 2013 | Defendant Shoyukai stopped purchasing the Plaintiff's products. |
| Around October 2013 | According to Person C's statement for the investigation by Seoul Customs, a staff member of the Defendant Shoyukai showed Person C a sample of a cannula and offered to purchase the same if Person C could produce it, and then Person C approached Person H about producing it. |
| From November 2013 | After I Support purchased thread from a Korean |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | manufacturer, it began to deliver "Face Up," a product that replaced the Plaintiff's product, to the Defendant's Clinic through Racer and Eye-Lens. |
| October to November 2013 | Defendant Shoyukai commenced "Face Up" treatment. |
| December 7, 2013 | An employee of Company CS sent an email to an employee of I Support concerning the shipment of sutures and a communication from Defendant Y2. |
| December 2013 | According to Person C's statement for the investigation by Seoul Customs, Person C requested Dukwoo Medical through Person H to manufacture cannulas, and began exporting them. |
| From November 2013 through June 2018 | An import report concerning the import of sutures from Racer was submitted by doctors at the Defendant's Clinic. |
| January 17, 2014 | Defendant Shoyukai answered questions from the lawyers for stitch lift damages of Shinagawa Cosmetic Surgery that the manufacturer and product names of the thread used for "Yume-no Lift" were the Plaintiff and the Plaintiff's products. |
| February 13, 2014 | Seoul Customs investigated the alleged case against Person C and Company CS and obtained statements, from Person C, that he and Company CS were involved in manufacturing and exporting sutures, etc. |
| February 14, 2014 | Seoul Customs investigated Person H and Ilim Trading Co., Ltd., and obtained statements that they had delivered sutures to Person C. |
| September 1, 2014 | Defendant Shoyukai asserted in the malpractice lawsuit that the difference between "Yume-no Lift" and "Face Up" was the difference in threads. |
| March 7, 2015 | Seoul Customs seized and photographed items at Company CS which were deemed to be reproductions of suture products using the Plaintiff's patent invention and a notebook which Person C had been using. |
| March 13, 2015 | A patent application, in which Defendant Y1 is one of the inventors (No. 2016-517766), was filed by I Support, and it included the Figure in its specifications. |
| September 28, 2016 | The Plaintiff obtained a pamphlet titled "FACE UP" (the Pamphlet) regarding the products "Face Up," including descriptions of the Figure, which Eye-Lens had sent to a third party. |

(2) Court's Ruling

Next, we will overview the court's findings on the composition of the Defendant's Product 1. Please refer to the key parties and the timeline described above, if relevant.

With regard to the composition of the Defendant's Product 1, the court found the facts as follows and held that the Defendant's Product 1 was the product specified by the Figure.

- From November 2013, after Defendant Shoyukai had ceased transactions with the Plaintiff, it had imported and used suture materials with the trade name "Face Up" as indicated in the Pamphlet through Racer, Eye-Lens, and I Support.
- The names of the sutures imported by the doctors of the Defendant's Clinic also included the words "Face Up."
- The Pamphlet stated that only Shinagawa Cosmetic Surgery Group uses "Face Up."
- The Pamphlet contained a figure included in a specification for a patent application in which Defendant Y1 is one of inventors (the Figure).
- According to Person C's statement, Defendant Shoyukai imported sutures and other materials through Company CS, a company managed by Person C. The drawing included in the notebook confiscated from Company CS and that used by Person C are consistent, and the photographs of the sutures confiscated were consistent with the Figure.

The court considered the circumstances above and determined that Defendant Shoyukai had imported and used Defendant's Product 1 (the composition of which is identified by the Figure and the patent application) through Company CS, Racer, and I Support/ Eye-Lens.

(3) Conclusion

As explained above, in order to identify the composition of Defendant's Product 1, the court found relevant facts based on evidence such as the Defendant's emails, import reports prepared by the Defendant, the Pamphlet, patent applications concerning inventions in which Defendant Y1 was involved, and statements of persons who were involved in manufacturing and exporting the products imported by the Defendant without having the actual products.

5. Decision on Leakage of Confidential Information

The judgment found the Defendant's leakage of confidential information of the Plaintiff, and also awarded damages based on a violation of the Unfair Competition Prevention Act. With regard to this judgment as well, the court determined that the leakage of confidential information of the Plaintiff occurred by accumulating the findings of facts.

First, the court found that the Defendant had received confidential information of the Plaintiff through technical guidance and the provision of materials prepared by the Plaintiff.

Second, the court found the following facts concerning the Defendant's disclosure of the Plaintiff's confidential information (see the table above for the timeline of each event):

- Person C stated that around October 2013, an employee of the Defendant Shoyukai showed Person C a sample of a cannula and offered to purchase the same if it could be manufactured, and Person C approached Person H about manufacturing it. Further, Person C stated that he had started exporting the cannulas in December 2013.
- H stated that it had delivered sutures and other materials to Person C at his request.
- Defendant Shoyukai imported and used the Defendant's Product 1 from Company CS.

Furthermore, the court stated as follows:

- Since the Plaintiff's product was only provided to Defendant Shoyukai, it is presumed that it was provided to Company CS when it was making parts of the Defendant's Product 1.
- Defendant Shoyukai stopped purchasing the Plaintiff's product in October 2013, when it was actively promoting treatments using the Plaintiff's product, and it appeared to have secured the supply of alternative products in October 2013.

Based on the findings of facts and judgments described above, the court determined that Defendant Shoyukai was presumed to have leaked the Plaintiff's product or the Information to Person C around October 2013. The court rejected the Defendant's argument that Person C had carefully examined basic patent applications of the Plaintiff's Patents to manufacture products similar to such products because it was difficult to believe that Person C could have promptly developed and manufactured Defendant's Product 1 only by researching the contents of patent applications.

6. Judgment on the Damages Incurred by the Plaintiff

Finally, with respect to damages, the court gathered many facts and determined that the Defendant had imported and used Defendant's Product 1.

(1) Products imported and used by Defendant Shoyukai

First, with respect to the occurrence of the damages, the court determined that Defendant's Product 1 was the product imported and used by Defendant Shoyukai as follows (see the table above for the timeline of each event).

- Considering the following facts, the Defendant used the Plaintiff's product in the "Yume-no Lift" treatment.
 - ✓ Following skin lift treatments provided in the past, Defendant Shoyukai started the "Yume-no Lift" treatment by around November 2012.
 - ✓ The description of the "Yume-no Lift" treatment on Defendant Shoyukai's website was consistent with the composition and treatment method of the Plaintiff's product, and Defendant Shoyukai itself explains that the sutures used for the "Yume-no Lift" treatment were the Plaintiff's product.

- Considering the following facts, Defendant Shoyukai started the "Face Up" treatment from around October to November 2013 and used Defendant's Product 1.
 - ✓ The descriptions regarding the "Face Up" treatment and the "Yume-no Lift" treatment in Defendant Shoyukai's website as of November 2013 were similar.
 - ✓ November 2013 was the time when Defendant Shoyukai started importing Defendant's Product 1 under the name "Face Up," etc.
 - ✓ In its medical malpractice lawsuit, Defendant Shoyukai argued that the difference between the "Yume-no Lift" treatment and the "Face Up" treatment was the difference in sutures.
 - ✓ Products with names including "Face Up," which were purchased from November 19, 2013, to June 25, 2018, had the same name as the "Face Up" treatment.

The court found that although Defendant Shoyukai used the Plaintiff's Product 1 for the "Yume-no Lift" treatment, it used Defendant's Product 1 for the "Face Up" treatment that it started from around October to November 2013, and continued to use Defendant's Product 1 thereafter. In addition, with respect to the Defendant's argument that it had imported products other than Defendant's Product 1, the court did not find any convincing evidence to support this argument, and stated that the fact that it had imported products other than Defendant's Product 1 did not mean that it had stopped importing Defendant's Product 1, and did not accept this argument.

(2) Amount of Damages Incurred by the Plaintiff

A claim was made for the presumption of damages based on Article 102, Paragraph 1, Items 1 and 2 of the Patent Act.

With regard to the presumption of damages based on Article 102, Paragraph 1, Item 1 of the Patent Act, the court determined the number of infringing products based on records related to the importation of Defendant's Product 1.

An issue concerning the presumption of damages when the characteristic part of the invention is only a part of the infringing product was also at issue. Concerning this issue, the court held that even if the feature of an invention patented was only part of the product, there was a de facto presumption that all the marginal profits derived from the sale of the product by the patent proprietor constituted the lost profits of the patent proprietor. This view appears to be consistent with the precedent of the Intellectual Property High Court (Judgment of February 28, 2020, 2019 (Ne) No. 10003 (Beauty Appliances Case)). The court ruled that the distinctive features of invention could not be said to have contributed to the total profits from the sale of the Plaintiff's product, and that 50% of presumption of fact was negated.

In addition, the court also found that the Plaintiff had the ability to sell a number of units of Defendant's Product 1. Conversely, the court ruled that 20% of the total number of units could not be sold by the holder of the patent rights, given the sales efforts of Defendant Shoyukai and the existence of competitive products.

With regard to the presumption based on Article 102, Paragraph 1, Item 2 of the Patent Act, the court

stated that the rate to be fixed ex post should be higher than the normal royalty rate, and adopted the concept of so-called infringement premium set forth in Article 102, Paragraph 4 of the Patent Act.

In this case, the Plaintiff also claimed damages under the Unfair Competition Prevention Act. The court determined the amount of damages should be determined in the same manner as damages for infringement of the rights of Patent 1.

7. Summary

The trial for the case continued for a long period of time, from the filing of the lawsuit in 2018 to the judgment in 2025. The actual products used by the Defendant were not shown and the actual practices of the Defendant were not made clear from the outside. Therefore, circumstances related to the import and use of the products by the Defendant were found based on various pieces of evidence (such as the Pamphlet, specifications relating to patent applications filed by persons related to the Defendant, materials found by customs, materials relating to the importation of the Defendant's Products, allegations made by Defendant Shoyukai in a separate lawsuit, and emails from the Defendant's employees) to reach the conclusion.

Although the details of the collection of evidence and proof activities by the parties were not mentioned in the judgment (according to the judgment, however, the Plaintiff obtained import reports prepared by doctors of the Defendant's Clinic by making an inquiry based on Article 23 of Attorneys Act), it appears that the Plaintiff persistently collected evidence and carried out proof activities. Furthermore, the court's management of the case, the trial of which continued for a long period of time, and the detailed findings of facts appear meaningful.

This case will serve as a reference for the collection of evidence and proof activities by the parties and the court's management of the case and judgments in cases where it is difficult to prove an infringement.

III. ドワンゴ対 FC2 事件 — 国境を越えたネットワークビジネスと特許法の属地主義

(最高裁判所令和 7 年 3 月 3 日判決(令和 5 年(受)第 14 号、15 号)、最高裁判所令和 7 年 3 月 3 日判決(令和 5 年(受)第 2028 号))

Dwango v. FC2 — Cross-Border Network Businesses and the Territoriality Principle in Japanese Patent Law

(Supreme Court Judgments of March 3, 2025 (2023 (Ju) Nos. 14 and 15) and March 3, 2025 (2023 (Ju) No. 2028))

弁護士 伊藤 雄太 / Yuta Ito

1. はじめに

2025 年 3 月 3 日、最高裁第二小法廷は、いわゆる「ドワンゴ対 FC2」事件(令和 5 年(受)第 14 号、15 号(以下「第 1 事件」といいます)及び令和 5 年(受)第 2028 号(以下「第 2 事件」といい、総称して「本事件」といいます。)について、FC2 ら(以下で定義します)の上告を棄却する判決を言い渡しました。

本件は、特許権の属地主義の原則を前提にしつつも、ネットワーク化・越境化が進んだ現代において、実施行為の一部が国外をまたぐ場合でも、行為全体として「実質的に我が国の領域内」における実施と評価できるときは、日本の特許権侵害を認め得る、という枠組みを明確にした点で非常に意義があり、また影響の大きいものです。

2. 事案の概要

(1) 第 1 事件及び第 2 事件に共通する点

本事件の原告は株式会社ドワンゴ(控訴人・被上告人。以下「ドワンゴ」といいます。)、被告は米国ネバダ州法人である FC2, Inc. 及び日本法人である株式会社ホームページシステム(被控訴人・上告人⁷)。以下総称して「FC2 ら」といいます。)

本事件は、ドワンゴが保有する特許権の侵害を理由として、FC2 らによる侵害行為の差止め及び損害賠償等を求めたものです。提訴された特許権は異なるものの、いずれも動画再生に合わせてユーザが書き込んだコメントを表示するサービスに関連する特許権で、いずれも同じ原出願(特願 2010-267283)の分割特許です。

(2) 第 1 事件

第 1 事件では、FC2 らが米国に所在するサーバから日本国内のユーザに対してコメント表示を制御するプログラムを送信する行為が、ドワンゴの保有する特許第 4734471 号(発明の名称:「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」)を侵害するとして提訴されました。

より具体的には、米国所在サーバから日本に所在する端末へプログラム等を送信する行為が、全体として、日本国内での「電気通信回線を通じた提供」(特許法 2 条 3 項 1 号)及び譲渡(同 101 条 1 号)に当たり得るか、が問題になりました。

第一審(東京地方裁判所平成 30 年 9 月 19 日 事件番号:平成 28 年(ワ)第 38565 号)においては、FC2 らの行為は上

⁷ なお、第 2 事件においては上告人は FC2, Inc.のみです。

記特許権に係る発明を実施していないと判示しました。これは特許の技術的範囲に属さないというもので⁸、属地主義との観点での問題には至りませんでした。

原審(知的財産高等裁判所令和4年7月20日 事件番号:平成30年(ネ)第10077号。以下「第1事件控訴審」といいます。)においては、FC2らの行為が上記特許権に係る発明を実施している(=技術的範囲に属している)ことを認定したうえで⁹、属地主義との関係では、「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。」とし、①プログラムの提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、②プログラムの提供の制御が日本国の領域内で行われているか、③プログラムの提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、④プログラムの提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか、という点を考慮し、「実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」にあたると判示しました。

そして、「譲渡等」についても同様の枠組みを採用したうえで、FC2らによる上記特許権の侵害を認定しました。

(3) 第2事件

第2事件では、米国に所在するサーバからFC2が日本国内のユーザに対してプログラムが記載されたファイル等を送信することによって、日本国内に所在するユーザの端末とFC2らの米国サーバとを構成要素とするシステムを作り出しており、かかる行為が、ドワンゴの保有する特許第6526304号(発明の名称:「コメント配信システム」)を侵害するとして提訴されました。

より具体的には、国外サーバ及び国内端末からなるネットワーク型システムについて、国外サーバから国内端末へファイル等を配信し、端末が受信してシステムが機能する状態を新たに作り出す行為が、全体として国内での「生産」(特許法2条3項1号)に当たり得るか、が問題になりました。

第一審(東京地方裁判所令和4年3月24日 事件番号:令和元年(ワ)第25152号)においては、FC2らの行為は上記特許の技術的範囲に属することを認定した者の属地主義との観点では、「特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されなければならない」として、FC2らの行為は日本国内における「生産」には該当しないと判示しました。

原審(知的財産高等裁判所令和5年5月26日 事件番号:令和4年(ネ)第10046号。以下「第2事件控訴審」といいます。)においては、属地主義との観点で、システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、①行為の具体的な態様、システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが発明において果たす機能・役割、②システムの利用によって発明の効果が得られる場所、その利用が発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、行為が日本の領域内で行われたものとみることができるとときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると判示しFC2らによる上記特許権の侵害を認定しました。

(4) 主要な争点及び裁判所の判断

本事件における主要な争点は以下のとおりです。いずれも、日本国の特許権の効力は日本国の領域内においてのみ効力を有すると解されている(最判平成14年9月26日 民集56巻7号1551頁等)ことを前提にしています。

⁸ このほかドワンゴによる均等論の主張も排斥しています。

⁹ その他FC2らによる無効論の主張も排斥しています。

(i) (第1事件)争点1:米国所在サーバから日本所在端末へプログラム等を送信する行為が、全体として、日本国内での「電気通信回線を通じた提供」(特許法2条3項1号)又は譲渡(同101条1号)に該当するか

最高裁判所は、まず、「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合に、我が国の領域外からの送信であることの一事をもって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、上記の提供が『電気通信回線を通じた提供』(特許法2条3項1号)に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。そうすると、そのような場合であっても、問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における『電気通信回線を通じた提供』に当たると評価されるときは、当該行為に我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。そして、この理は、特許法101条1号にいう『譲渡等』に関しても異なるところはない」と解される。」と判示しました。

そのうえで、問題となるFC2らの行為について「プログラム発明の効果を当然に奏させるようにするもの」であり、当該効果が奏されることについて「サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はない」としました。そして、FC2らの行為は特許権者であるドワンゴに「経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない」と判示し、日本における「電気通信回線を通じた提供」を認め、同様の論理で日本における「提供」についても認める判示をしました。

(ii) (第2事件)争点2:国外サーバ及び国内端末からなるネットワーク型システムについて、国外サーバから国内端末へファイル等を配信し、端末が受信してシステムが機能する状態を新たに作り出す行為が、全体として国内での「生産」(特許法2条3項1号)に該当するか

第2事件においても、同様に、「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含むからといって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、当該システムを構築するための行為が特許法2条3項1号にいう『生産』に当たないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。そうすると、そのような場合であっても、システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における『生産』に当たると評価されるときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。」と判示しました。

そのうえで、FC2の行為によるシステムの構築は「我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成したうえで、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするもの」であるところ、「サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はない」としました。そしてFC2らの行為は特許権者であるドワンゴに「経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない」と判示し、日本における「生産」を認める判示をしました。

3. コメント

(1) 本控訴審との比較

本控訴審においては、判断における考慮要素が第1事件と第2事件で異なりました。具体的には、第1事件控訴審では、①プログラムの提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、②プログラムの提供の制御が日本国で行われているか、③プログラムの提供が日本国に所在する顧客等に向けられたものか、④プログラムの提供によって得られる特許発明の効果が日本国に発現しているか

るか、としていたのに対し、第2事件では①行為の具体的な態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、②システムの利用によって発明の効果が得られる場所、その利用が発明の特許権者の経済的利益に与える影響、が考慮要素になっていました。

これに対し、本事件では、いずれもサーバの所在地が日本の領域外にあることに特段の意味があるか、また、特許権者への経済的影響があるか、という点が検討されていました。

このことは、「電気通信回線を通じた提供」や「譲渡」と、「生産」を属地主義との観点で検討するにあたっては異なる考慮要素でなく同じ考慮要素であるべきという意図も読み取れるところです。

一方、具体的な考慮要素として本控訴審で挙げられた点について本事件では明示されておらず、本控訴審が挙げた2つの考慮要素だけでは下記のとおり予測可能性を欠く点で問題があると考えられます。

(2) 「経済的な影響を及ぼさない」について

本事件では、いずれも特許権者に「経済的な影響を及ぼさない」という事情がないという点を判示しています。しかしながら、どのような事情があれば「経済的な影響を及ぼさない」といえるかが全く不明です。

また、経済的影響を及ぼすかどうかという点の一つの判断基準として考えられるのは、実施者が係る実施行行為により収益を得ているかというものが考えられます。この点、ネットワーク関連発明が実施されるプログラムやシステムを考えたとき、直接的な料金を取るような場合以外にも、広告を掲載することによる広告収入などによる幅広い収益手段が想定されます。

そうすると、日本からのアクセスがあるような場合には、実質的に「経済的な影響を及ぼさない」というのは難しいと考えられます。

(3) 事業者の予測可能性

第1事件及び第2事件のいずれも、知財高裁での考慮要素について明確な言及はせず、「サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないこと」及び「経済的な影響を及ぼさない」という点しか示していません。

「サーバの所在地」について考慮要素とすることは、「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代」においては、そもそも、ネットワーク関連発明との関係でサーバの所在地については意味はないとするのではなく、依然として物理的な位置も考慮すべきことを示す一方、果たして実質的な意味があるのかは疑問が残るところです。

また、上記(2)のとおり「経済的な影響を及ぼさない」と判断することは困難です。

そうすると、日本からインターネットでアクセスすることができるというだけで、日本における特許侵害が生じてしまうという可能性が否定できない。極端な例でいえば、例えば南米において本事件と同様にコメント配信システムを提供した者がいた場合、そのシステムに日本からアクセスが可能であり、当該システムに広告が付されているような場合には「経済的な影響を及ぼさない」とも言えず、問題となる特許との関係では「実質的に我が国の領域内」における提供等が行われたと判断されるリスクが否定できません。

しかしながら、まさに「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代」であるからこそ、海外の事業者にとって、意図せず日本の特許権を侵害したと判断されるリスクを高めることは望ましいものではないと思われます。

この手がかりとしては、第1事件控訴審の考慮要素である「プログラムの提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか」という点や「プログラムの提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか」が挙げられますが、最高裁判所においてこれらの考慮要素がどのように扱われたかは明確ではありません。

以上を踏まえると、侵害の認定にあたってはどのような要素が考慮されるのかについてより明示されていくことが望ましいと言えます。

以上

1. Introduction

On March 3, 2025, the Second Petty Bench of the Supreme Court rendered judgments in the so-called "Dwango v. FC2" cases—2023 (Ju) Nos. 14 and 15 (the "First Case") and 2023 (Ju) No. 2028 (the "Second Case," and together with the First Case, the "Cases"), dismissing FC2's appeals (as detailed below).

These judgments are highly significant and far-reaching. While reaffirming the territoriality principle of patent rights, the Supreme Court clarified a framework under which, even where part of the act of working crosses national borders in today's increasingly networked and cross-border environment, Japanese patent infringement may still be found if the act, taken as a whole, can be evaluated as a working "substantially within the territory of Japan."

2. Overview of the Cases

(1) Points Common to the First Case and the Second Case

The plaintiff in the Cases is Dwango Co., Ltd. (appellant and respondent in the Supreme Court; "Dwango"). The defendants are FC2, Inc., a Nevada corporation in the United States, and Homepage System Co., Ltd., a Japanese corporation (appellees and appellants, respectively, in the Supreme Court¹⁰; collectively, "FC2").

In the Cases, Dwango sought injunctive relief and damages, alleging infringement of its patent rights by FC2. Although the patents asserted differ between the two cases, both relate to services that display user-posted comments in synchronization with video playback, and both are divisional patents derived from the same original application (Japanese Patent Application No. 2010-267283).

(2) The First Case

In the First Case, Dwango sued on the ground that FC2's act of transmitting, from servers located in the United States to users in Japan, a program that controls comment display infringed Dwango's Japanese Patent No. 4734471 (title of invention: "Display Device, Comment Display Method, and Program").

More specifically, the issue was whether the act of transmitting programs and the like from a U.S.-based server to terminals located in Japan could, as a whole, constitute "providing through a telecommunications line" under Article 2(3)(i) of the Patent Act, and a "transfer" under Article 101(i) thereof.

At first instance (Tokyo District Court judgment of September 19, 2018; Case No. 2016 (Wa) No. 38565), the court held that FC2's conduct did not work the invention of the patent.¹¹ This was because the conduct did not fall within the technical scope of the patented invention, and thus the court did not reach the issue from the territoriality perspective.

¹⁰ The appellant in the Supreme Court is only FC2.

¹¹ In addition, the Court rejected Dwango's arguments based on the doctrine of equivalents.

On appeal (Intellectual Property High Court (the “IPHC”) judgment of July 20, 2022; Case No. 2018 (Ne) No. 10077; the “First Case IPHC Appeal”), the court found that FC2’s conduct worked the patented invention (i.e., fell within its technical scope).¹² With respect to territoriality, the court held that “even if, formally, not all elements of the act of working a patented invention are completed within the territory of Japan, if, viewed substantively and as a whole, the act can be evaluated as having been carried out within the territory of Japan, extending the effect of a Japanese patent right thereto does not contravene the above territoriality principle.” The court further held that, in determining whether the act constitutes “providing” under Japanese Patent Law, the following factors should be considered: (i) whether the provision of the program can be clearly and readily distinguished into parts carried out outside and inside Japan; (ii) whether control over the provision of the program is performed within Japan; (iii) whether the provision of the program is directed to customers or the like located within Japan; and (iv) whether the effects of the patented invention obtained through the provision of the program are manifested within Japan. The court concluded that where, viewed substantively and as a whole, the act can be evaluated as having been carried out within Japan, it constitutes “providing” under Japanese Patent Law.

Adopting the same framework for “transfer, etc.” as well, the court found that FC2 infringed the patent.

(3) The Second Case

In the Second Case, Dwango sued on the ground that FC2, by transmitting from servers located in the United States to users in Japan files and the like in which a program is described, created a system whose components include users’ terminals located in Japan and FC2’s U.S.-based servers, and that such conduct infringed Dwango’s Japanese Patent No. 6526304 (title of invention: “Comment Distribution System”).

More specifically, the issue was whether, for a network-type system consisting of overseas servers and domestic terminals, the act of delivering files and the like from overseas servers to domestic terminals such that the terminals receive them and thereby newly create a state in which the system functions could, as a whole, constitute “production” within Japan under Article 2(3)(i) of the Patent Act.

At first instance (Tokyo District Court judgment of March 24, 2022; Case No. 2019 (Wa) No. 25152), the court found that FC2’s conduct fell within the technical scope of the patent, but from the territoriality perspective held that “it is necessary that an item satisfying all claim elements of the patented invention be newly created within Japan,” and concluded that FC2’s conduct did not constitute “production” within Japan.

On appeal (Intellectual Property High Court judgment of May 26, 2023; Case No. 2022 (Ne) No. 10046; the “Second Case IPHC Appeal,” and together with the First Case IPHC Appeal, the “IPHC Appeals”), the court held that even where a server, as one component of the system, is located outside Japan, the act constitutes “production” under Article 2(3)(i) if, taking into account (i) the specific manner of the act and the functions/roles played in the invention by the system components located in Japan, and (ii) the place where the effects of the invention are obtained through use of the system and the impact of such use on the

¹² The Court also rejected FC2’s invalidity arguments.

patentee's economic interests, among other factors, the act can be regarded as having been carried out within the territory of Japan. The court then found that FC2 infringed the patent.

(4) Key Issues and the Courts' Holdings

The key issues in the Cases are as follows. Each is premised on the understanding that the effect of a Japanese patent right extends only within the territory of Japan (e.g., Supreme Court judgment of September 26, 2002, Minshu Vol. 56, No. 7, p. 1551).

(i) (First Case) Issue 1: Whether transmitting programs and the like from U.S.-based servers to terminals located in Japan can, as a whole, constitute "providing through a telecommunications line" (Patent Act Art. 2(3)(i)) and/or a transfer (Art. 101(i))

The Supreme Court first held that, in today's world where cross-border distribution of information via telecommunications lines has become extremely easy, if "programs and the like are provided within Japan through transmission from outside Japan via telecommunications lines," and if the effect of a Japanese patent right were always denied—and such provision were always deemed not to constitute "providing through a telecommunications line" (Patent Act Art. 2(3)(i))—merely because the transmission originates outside Japan, this would be inconsistent with the purpose of the Patent Act, which is aimed at the development of the industry by protecting and encouraging inventions, including by granting patentees the exclusive right to work patented inventions as a business. Accordingly, even in such cases, where the act in question, viewed as a whole, is evaluated as constituting "providing through a telecommunications line" substantially within Japan, there is no reason to preclude the effect of the Japanese patent right from extending to that act. The Court further held that the same applies to "transfer, etc." under Article 101(i) of the Patent Act.

Applying this to FC2's conduct, the Supreme Court held that the conduct was such as to necessarily bring about the effects of the program invention, and that there was no special significance, in relation to bringing about those effects, to the server being located outside Japan. The Court further held that there were no circumstances suggesting that FC2's conduct would be without economic impact on Dwango as the patentee. On that basis, the Court found "providing through a telecommunications line" in Japan, and, by the same logic, also found "providing" (as "transfer, etc.") in Japan.

(ii) (Second Case) Issue 2: Whether, for a network-type system consisting of overseas servers and domestic terminals, delivering files and the like from overseas servers to domestic terminals so as to newly create a state in which the system functions can, as a whole, constitute "production" within Japan (Patent Act Art. 2(3)(i))

In the Second Case as well, the Supreme Court similarly held that, in today's world where cross-border distribution of information via telecommunications lines has become extremely easy, if, with respect to a system including servers and terminals, part of the acts for constructing the system is carried out from outside Japan via telecommunications lines and a server that is part of the system is located outside Japan, and if the effect of a Japanese patent right were always denied—and the acts for constructing the system were always deemed not to constitute "production" under Article 2(3)(i) of the Patent Act—simply because

the case involves acts or configurations outside Japan, this would be inconsistent with the purpose of the Patent Act. Accordingly, even in such cases, where, viewing the acts for constructing the system and the system thereby constructed as a whole, the acts are evaluated as constituting “production” substantially within Japan, there is no reason to preclude the effect of the Japanese patent right from extending thereto.

Applying this to FC2’s conduct, the Supreme Court held that the construction of the system by FC2’s acts was carried out as part of the information-processing activities involved in providing the services in Japan, and that, after constituting the system including terminals located in Japan, it necessarily brought about the effects of the inventions on the terminals located in Japan. The Court further held that there was no special significance to the server being located outside Japan, and that there were no circumstances suggesting that the conduct would not have an economic impact on Dwango as the patentee. On that basis, the Court found “production” in Japan.

3. Comment

(1) Comparison with the IPHC Appeals

In the IPHC Appeals, the factors considered in the First Case and the Second Case differed. Specifically, in the First Case IPHC Appeal, the factors considered were: (i) whether the provision of the program can be clearly and readily distinguished into parts outside and inside Japan; (ii) whether control over the provision of the program is performed within Japan; (iii) whether the provision of the program is directed to customers or the like located within Japan; and (iv) whether the effects of the patented invention obtained through the provision of the program are manifested within Japan. In contrast, in the Second Case, the factors considered were: (i) the specific manner of the act and the functions/roles played in the invention by the system components located in Japan; and (ii) the place where the effects of the invention are obtained through use of the system and the impact of such use on the patentee’s economic interests.

By contrast, in the Cases, the courts examined, in each case, whether the server being located outside Japan had any special significance, and whether there were circumstances suggesting no economic impact on the patentee.

This suggests an intent to treat the factors for assessing territoriality for “providing through a telecommunications line” or “transfer” and for “production” not as different factors but as common factors.

On the other hand, the Cases do not expressly refer to the specific factors listed in the IPHC Appeals, and, as discussed below, relying only on the two factors highlighted by the Supreme Court raises concerns about predictability.

(2) “No circumstances suggesting no economic impact”

In each of the Cases, the Supreme Court stated that there were no circumstances suggesting that the patentee would not be economically impacted. However, it is entirely unclear what kinds of circumstances would suffice to conclude that there is “no economic impact.”

One possible criterion for economic impact is whether the implementer derives revenue from the implementation. For network-related inventions implemented through programs and systems, revenue models can include not only direct fees but also broader monetization methods such as advertising revenue from displaying ads.

If so, where access from Japan exists, it may be difficult to say that there is "no economic impact" in substance.

(3) Predictability for Business Operators

In both Cases, the Supreme Court did not expressly address the factors considered by the IPHC. Instead, it merely identified that (i) the server being located outside Japan has no particular significance and (ii) there are no circumstances suggesting the lack of economic impact.

Treating the "server location" as a factor suggests that physical location should still be considered even in today's world where cross-border distribution of information through telecommunications lines is extremely easy, at least in relation to network-related inventions; however, it remains questionable whether server location has substantive significance.

Moreover, as discussed in (2) above, determining that there is "no economic impact" is inherently difficult.

Accordingly, it cannot be ruled out that Japanese patent infringement could be found merely because a service is accessible from Japan via the internet. In an extreme example, if a party in South America provided a comment-distribution system similar to that in these Cases, and that system were accessible from Japan and carried advertisements, it could not necessarily be said that there would be "no economic impact." Further, in relation to the relevant patent, there would remain a risk that the provision of the system would be deemed to have substantially occurred within Japan.

However, precisely because we live in an era in which cross-border information through telecommunications lines has become extremely easy, it is undesirable to increase the risk that overseas businesses may be found to have infringed Japanese patent rights unintentionally.

To address this, the factors considered in the First Case IPHC Appeal, such as whether the provision of the program is directed to customers located in Japan and whether the effects of the patented invention are manifested within Japan, may be relevant. However, it is unclear how the Supreme Court treated those factors.

In light of the foregoing, it would be desirable for courts to further clarify what factors will be considered when determining infringement.

-
- 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願ひいたします。

This newsletter is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice. Should you wish to receive further information or advice, please contact the authors as follows:

- 本ニュースレターの執筆者は、以下のとおりです。

弁護士 大石 裕太 (yuta.oishi@amt-law.com)
弁護士 角田 匠吾 (shogo.tsunoda@amt-law.com)
弁護士 伊藤 雄太 (yuta.ito@amt-law.com)
弁護士 膝館 朗人 (akito.hizatake@amt-law.com)

Authors:

[Yuta Oishi](mailto:yuta.oishi@amt-law.com) (yuta.oishi@amt-law.com)
[Shogo Tsunoda](mailto:shogo.tsunoda@amt-law.com) (shogo.tsunoda@amt-law.com)
[Yuta Ito](mailto:yuta.ito@amt-law.com) (yuta.ito@amt-law.com)
[Akito Hizatake](mailto:akito.hizatake@amt-law.com) (akito.hizatake@amt-law.com)

- ニュースレターの配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[お問い合わせ](#)にてお手続き下さいようお願ひいたします。

If you wish to unsubscribe from future publications, kindly contact us at [General Inquiry](#).

- ニュースレターのバックナンバーは、[こちら](#)にてご覧いただけます。

The back issues of the newsletter are available [here](#).